

## Bài 3 (Phần 2)

### BẢO HỘ NHÃN HIỆU ÂM THANH

#### *Phần II: Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh*

##### **1. Tính phân biệt**

Chức năng đầu tiên và cơ bản nhất của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa/dịch vụ của các nhà cung cấp khác nhau và để thực hiện được chức năng này thì các dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu phải có tính phân biệt nhất định thì mới có thể giúp người tiêu dùng ghi nhớ và nhận biết trên thị trường. Các nhà sản xuất/cung cấp sản phẩm dịch vụ thông qua các dấu hiệu có tính phân biệt – cụ thể là nhãn hiệu để tạo sự khác biệt đối với sản phẩm/dịch vụ của mình trên thị trường các sản phẩm/dịch vụ cùng loại. Tính phân biệt hay còn gọi là khả năng phân biệt của nhãn hiệu là nội dung trọng tâm trong pháp luật về nhãn hiệu của tất cả các nước, là vấn đề cốt lõi được xem xét đến trong quá trình thẩm định nhãn hiệu.

Đối với các loại nhãn hiệu phi truyền thống nói chung việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu khá phức tạp, bởi các dấu hiệu phi truyền thống, đặc biệt là các dấu hiệu không nhận biết được bằng thị giác, trong tiềm thức truyền thống của người tiêu dùng không phải là dấu hiệu có khả năng phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hóa dịch vụ, không có tính phân biệt cố hữu. Chủ sở hữu các loại nhãn hiệu phi truyền thống thường phải đầu tư chi phí và công sức để tuyên truyền, quảng cáo làm cho các dấu hiệu đó đủ để cho người tiêu dùng làm quen và liên tưởng tới sản phẩm, dịch vụ để phân biệt được nguồn gốc thương mại của sản phẩm, dịch vụ đó, đạt được khả năng phân biệt có được nhờ ý nghĩa thứ hai. Ngoài ra các dấu hiệu phi truyền thống này có những đặc thù riêng, trong nhiều trường hợp các dấu hiệu này được sử dụng quen thuộc tới mức được coi là một phần chức năng của sản phẩm/dịch vụ.

Trong vụ General Electric, Ủy ban giải quyết khiếu nại về nhãn hiệu (TTAB) cho rằng, nhãn hiệu âm thanh có thể chia thành hai loại: một là nhãn hiệu âm thanh có tính phân biệt cố hữu, hai là nhãn hiệu âm thanh không có tính phân biệt cố hữu. Những âm thanh “độc đáo, khác với các âm thanh khác” được coi là có tính phân biệt cố hữu, không cần phải chứng minh “có ý nghĩa thứ hai”, các âm thanh thông thường thì phải chứng minh có được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng mới có thể được cấp đăng ký nhãn hiệu. Trong vụ Vetrex Group, TTAB cho rằng những âm thanh đóng vai

trò như một chức năng, tác dụng thông thường của sản phẩm thì không được coi là có khả năng phân biệt. Ví dụ như tiếng báo thức, tiếng báo động, tiếng điện thoại... dùng cho chính những sản phẩm đó. Trong vụ này, TTAB nhận định âm thanh sử dụng cho máy báo động an toàn không có khả năng phân biệt, chỉ khi nào người nộp đơn chứng minh được âm thanh đó có ý nghĩa thứ hai thì mới có thể được cấp đăng ký nhãn hiệu.

Trong vụ Nextel v. Motorola, Công ty Motorola đã đăng ký nhãn hiệu âm thanh “chít chít” dùng trên sản phẩm điện thoại, trong thời gian công bố, Công ty Nextel đã nộp đơn phản đối với lý do âm thanh này không có tính phân biệt. TTAB cho rằng âm thanh đó đóng vai trò chức năng trong quá trình sử dụng bình thường của sản phẩm nên không có tính phân biệt. Để chứng minh âm thanh này có khả năng phân biệt, Công ty Motorola đưa ra chứng cứ từ năm 1996 Công ty đã bắt đầu sử dụng âm thanh này trên sản phẩm điện thoại của Công ty, lượng tiêu thụ rất lớn, Công ty cũng đã đầu tư đáng kể vào hoạt động quảng cáo cho âm thanh này để tạo dựng mối liên tưởng cho người tiêu dùng giữa âm thanh này với sản phẩm của Công ty. TTAB sau khi tiến hành thẩm định cho rằng âm thanh này vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu về “ý nghĩa thứ hai”. Mặc dù lượng tiêu thụ sản phẩm của người nộp đơn nhiều nhưng không có chứng cứ để thể hiện việc tiêu thụ liên quan tới âm thanh này, không có chứng cứ chứng minh sử dụng âm thanh này trong hoạt động quảng cáo để người tiêu dùng coi đó như một dấu hiệu nhận biết nguồn gốc của sản phẩm. Ngoài ra Công ty Nextel cũng đưa ra chứng cứ chứng minh Công ty này nhiều năm đã sử dụng âm thanh này cho các dịch vụ mà mình cung cấp. Để một dấu hiệu có được khả năng phân biệt theo “ý nghĩa thứ hai” việc sử dụng dấu hiệu đó phải liên tục và loại trừ các đối thủ khác sử dụng<sup>1</sup>. Người nộp đơn muốn chứng minh dấu hiệu có được khả năng phân biệt nhờ ý nghĩa thứ hai thì phải chứng minh được rằng trong tư tưởng của người tiêu dùng, dấu hiệu đó không phải là gắn với sản phẩm mà phải gắn với nguồn gốc của sản phẩm<sup>2</sup>.

Tòa án Châu Âu trong vụ Shield xác định âm thanh có thể được đăng ký làm nhãn hiệu nhưng các nước thành viên tự quyết định việc có bảo hộ hay không nhãn hiệu âm thanh và căn cứ vào các yếu tố liên quan để đưa ra tiêu chuẩn thẩm định cụ thể. Ví dụ Luật Nhãn hiệu Anh quy định dấu hiệu âm thanh có được coi là nhãn hiệu hay không phụ thuộc vào việc dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hay không, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng thông

---

<sup>1</sup> In re Owens-Corning Fiberglas Corporation, 774 F2d 1116, 227 USPQ 417, 424 n. 11 (Fed. Cir. 1985).

<sup>2</sup> In re Steelbuilding.com, 415 F 3d 1293, 75 USPQ2d 1420, 1422 (Fed. Cir. 2005)

thường phải coi dấu hiệu âm thanh đó như một dấu hiệu để nhận biết được nguồn gốc sản phẩm. Quy chế Thẩm định nhãn hiệu của Anh quy định tiêu chuẩn thẩm định tính phân biệt của nhãn hiệu âm thanh cũng giống như tiêu chuẩn với các loại nhãn hiệu khác. Trong Quy chế chỉ liệt kê một số trường hợp âm thanh không có tính phân biệt cố hữu, bao gồm: (i) đoạn nhạc chỉ gồm một hoặc hai nốt nhạc; (ii) các đoạn nhạc đã được sử dụng thường xuyên, ví dụ như âm thanh thường hay quảng cáo trên các xe bán kem; (iii) tiếng “ting tang” trong các máy chơi game ở các khu vui chơi; (iv) các bản nhạc thịnh hành hay sử dụng trong các dịch vụ vui chơi như ở các khu vui chơi; (v) các bài ca dao của trẻ em dùng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cho trẻ em; (vi) những bản nhạc có mối liên hệ mật thiết với nước khu vực đặc định là nguồn gốc của sản phẩm<sup>3</sup>. Một dấu hiệu âm thanh vừa bao gồm cả phần âm thanh không có tính phân biệt vừa bao gồm các yếu tố khác có tính phân biệt ví dụ như chữ cái, thì sẽ được xem xét đánh giá tổng thể sự kết hợp các yếu tố đó. OHIM cho rằng nếu như một dấu hiệu âm thanh không có tính phân biệt cố hữu, nhưng người nộp đơn chứng minh được nó có được ý nghĩa thứ hai thông qua quá trình sử dụng thì có thể được đăng ký. Tuy nhiên các nước thành viên sẽ có những quy định và cách thức đánh giá khác nhau về việc “sử dụng”. Ví dụ, Đức yêu cầu phải nêu rõ nhãn hiệu trên sản phẩm, trên bao bì, vật chứa sản phẩm hoặc các bản thuyết minh kèm theo, việc sử dụng trong hoạt động tuyên truyền quảng cáo không được coi là chứng cứ để nhận định có được tính phân biệt. Các nước khác như Anh, Ý và Thụy Điển thì lại chấp nhận chứng cứ của việc sử dụng trong hoạt động quảng cáo.

Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Úc quy định nhãn hiệu âm thanh cũng như các loại nhãn hiệu khác, trước tiên phải đáp ứng yêu cầu về khả năng phân biệt. Đánh giá khả năng phân biệt của một nhãn âm thanh cũng căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá các loại nhãn hiệu khác. Thẩm phán Parker<sup>4</sup> đã nêu nhãn hiệu là dấu hiệu để nhận biết nguồn gốc thương mại của sản phẩm, dịch vụ, việc đánh giá nhãn hiệu cần phụ thuộc vào việc các nhà kinh doanh khác có nhu cầu cần sử dụng dấu hiệu đó cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của mình hay không, cụ thể là thẩm định viên cần xem xét xem âm thanh đó có phải là một phần chức năng, công dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ không hoặc có phải là âm thanh thường được sử dụng trong ngành nghề đó không<sup>5</sup>. Ví dụ như âm thanh của động cơ máy phát ra trong quá trình sử dụng máy móc, tiếng nổ máy của xe gắn máy... đều được coi là mang tính chức

---

<sup>3</sup> UK Trademark Manual Chapter 1 4.44 Sound mark

<sup>4</sup> W&G Du Cros Appn (1913) 30 RPC 660 at 672

<sup>5</sup> Australian Trademark Manual of Practice and Procedure – Part 21. Article 6.2

năng của các sản phẩm này. Các âm thanh mang tính chức năng và âm thanh được sử dụng phổ biến, thông dụng trong lĩnh vực, ngành nghề nào đó thì không thể đăng ký làm nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ có liên quan. Trừ trường hợp người nộp đơn chứng minh được rằng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh này thông qua việc sử dụng đã có “ý nghĩa thứ hai”<sup>6</sup>. Ví dụ: tiếng máy cưa điện dùng cho dịch vụ sửa chữa máy cưa điện hoặc dịch vụ đốn chặt cây; tiếng kêu của gia cầm cho chế phẩm từ gia cầm hoặc sản phẩm đông lạnh... Không có một công thức chung cho việc cần bao nhiêu chứng cứ và là những chứng cứ gì để chứng minh nhãn hiệu có ý nghĩa thứ hai, việc này tùy thuộc vào tính chất của từng loại nhãn hiệu trong từng vụ việc cụ thể. Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Úc đưa ra một số ví dụ về các nhãn âm thanh có khả năng phân biệt<sup>7</sup>. Ví dụ như tiếng kêu gào của chó sói cho sản phẩm rượu; tiếng trẻ em cười cho sản phẩm sách vở, quần áo trẻ em; tiếng chuông dùng trong các dịch vụ khách sạn, giao hàng ăn, quán bar...

“Số tay công tác xử lý đăng ký nhãn hiệu của Hồng Kông” đề cập đến đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu âm thanh cũng áp dụng các tiêu chuẩn như những loại nhãn hiệu khác, đó là thẩm định viên cần xem xét âm thanh đó có thể hiện được sản phẩm hoặc dịch vụ bắt nguồn từ một doanh nghiệp nào đó không và từ đó có thể phân biệt với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, người tiêu dùng nhận thức về nhãn hiệu âm thanh không giống như với các loại nhãn hiệu thông thường khác, bởi vậy người nộp đơn sẽ gặp khó khăn hơn khi chứng minh một âm thanh có khả năng phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ. Âm nhạc và các loại âm thanh khác thường được dùng trong hoạt động quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ, theo nhận thức truyền thống của người tiêu dùng, họ không coi các đoạn nhạc, âm thanh được phát quảng cáo đó là dấu hiệu để chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Người tiêu dùng thường coi âm thanh dùng trong quảng cáo là để thu hút sự chú ý của mọi người vào những gì mà doanh nghiệp quảng cáo. Ngoài ra một bài hát hoàn chỉnh hoặc một đoạn nhạc dài khó có thể thực hiện chức năng của một nhãn hiệu. Các âm thanh thể hiện chủng loại, chất lượng, công dụng hoặc các đặc tính khác của sản phẩm hoặc dịch vụ thì không thể được đăng ký làm nhãn hiệu. Ví dụ như các bản nhạc hay dùng trong các buổi hôn lễ sẽ không được đăng ký làm nhãn hiệu cho dịch vụ tổ chức hôn lễ... Nếu dấu hiệu âm thanh không có khả năng phân biệt, nhưng lại kết hợp với các từ ngữ hoặc dấu hiệu khác có khả năng

---

<sup>6</sup> Australian Trademark Manual of Practice and Procedure – Part 21. Article 6.2.4

<sup>7</sup> Australian Trademark Manual of Practice and Procedure – Part 21. Article 6.2.2

phân biệt thì sẽ xem xét tổng thể sự kết hợp các dấu hiệu đó<sup>8</sup>. Luật Nhãn hiệu Singapore quy định chỉ những âm thanh có khả năng phân biệt mới có thể được đăng ký làm nhãn hiệu, Cơ quan Nhãn hiệu Singapore nhận các đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh chủ yếu sử dụng âm thanh là âm nhạc, giai điệu tiết tấu của các đoạn nhạc về bản chất là có khả năng phân biệt. Đến năm 2010 mới có Công ty Nokia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho âm thanh dùng cho sản phẩm điện thoại. Tiêu chuẩn đánh giá khả năng phân biệt của nhãn âm thanh ở Ấn Độ cũng giống với Anh, rất coi trọng xem xét đến yếu tố các đối thủ cạnh tranh có mong muốn hoặc cần thiết phải sử dụng âm thanh đó trong hoạt động sản xuất kinh doanh với mục đích kinh doanh lành mạnh không, nhưng khi không đưa ra được chứng cứ chứng minh có được khả năng phân biệt từ việc sử dụng thì tất cả mọi âm thanh bước đầu đều bị coi là không có khả năng phân biệt<sup>9</sup>.

Trong quá trình thẩm định nhãn hiệu, để đánh giá một dấu hiệu có khả năng phân biệt hay không cần cần tiến hành so sánh dấu hiệu đó với các dấu hiệu đã có trước xem hai dấu hiệu có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau không. Đối với các dấu hiệu truyền thống là chữ hoặc hình, trong quy chế thẩm định của các nước thường nêu các nguyên tắc đánh giá trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn. Về mặt logic, các nguyên tắc chung đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu truyền thống cũng sẽ áp dụng cho nhãn phi truyền thống, điều này có nghĩa là khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm thanh thì cũng cần đánh giá so sánh với các nhãn hiệu âm thanh đã được đăng ký trước. Tuy nhiên, quy định trong quy chế thẩm định đối với nhãn hiệu âm thanh của các nước không thấy đề cập cụ thể đến việc đánh giá trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu âm thanh. Khảo sát các trường hợp đăng ký nhãn hiệu âm thanh của các nước thì chưa tìm thấy trường hợp nào bị từ chối do trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu âm thanh đã được bảo hộ trước. Hầu hết các dấu hiệu âm thanh không có tính phân biệt cố hữu, để được đăng ký làm nhãn hiệu các dấu hiệu âm thanh này thường được chủ sở hữu sử dụng tương đối rộng rãi để người tiêu dùng làm quen và dấu hiệu đó phải có được khả năng phân biệt theo “ý nghĩa thứ hai” để người tiêu dùng nhận biết như một dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc.

Thực tiễn đăng ký ở các nước cho thấy hầu hết các nhãn hiệu âm thanh có được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng nhưng việc xác định

---

<sup>8</sup> Hong Kong Trademark Registry Work Manual – Sound mark

<sup>9</sup> Indian Trademark Practice and Procedure Draft Manual – 5.2.2 Sound

thể nào là “sử dụng” nhãn hiệu cũng còn có sự khác biệt giữa các nước. Việc quy định rõ thể nào là “sử dụng” nhãn hiệu cũng cần thiết để xử lý hành vi xâm phạm trong hoạt động thực thi quyền đối với nhãn hiệu âm thanh. Do tính vô hình của âm thanh nên trong rất nhiều trường hợp nhãn hiệu âm thanh không gắn liền trên sản phẩm. Mặc dù âm thanh có thể thông qua những hình thức đặc biệt để gắn lên sản phẩm, dịch vụ nhưng do tính chất của dấu hiệu âm thanh nên các phương thức này thường không thực tế, ví dụ rất khó tưởng tượng ra việc gắn một âm thanh kèm với các sản phẩm như bình hoa hay socola. Như vậy làm thế nào để đánh giá nhãn hiệu âm thanh đó đáp ứng yêu cầu “sử dụng” nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về nhãn hiệu? Không có một công thức chung cho việc cần bao nhiêu chứng cứ và những chứng cứ là gì để chứng minh nhãn hiệu đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng, việc này tùy thuộc vào tính chất của từng loại nhãn hiệu trong từng đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh. Thực tiễn các nước có những quy định và cách thức đánh giá khác nhau về việc “sử dụng”. Ví dụ, Đức yêu cầu phải thể hiện rõ nhãn hiệu trên sản phẩm, trên bao bì, vật chứa sản phẩm hoặc các bản thuyết minh kèm theo, việc sử dụng trong hoạt động tuyên truyền quảng cáo không được coi là chứng cứ để nhận định có được tính phân biệt. Các nước khác như Anh, Ý và Thụy Điển thì lại chấp nhận chứng cứ của việc sử dụng trong hoạt động quảng cáo. Trung Quốc yêu cầu người nộp đơn phải nói rõ hình thức sử dụng nhãn hiệu âm thanh, ví dụ: sử dụng ở vị trí nào trên sản phẩm, vỏ đựng hoặc bao bì; phát ra âm thanh ở nơi nào trong quá trình kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ; phát trên trang web của công ty, phát trên các quảng cáo ở phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình, internet...

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người tiêu dùng nhận thức về việc sử dụng nhãn hiệu âm thanh không giống như với các loại nhãn hiệu thông thường khác. Âm nhạc và các loại âm thanh khác cũng thường được dùng trong hoạt động quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ, do đó, theo nhận thức truyền thống của người tiêu dùng, họ không coi các đoạn nhạc, âm thanh được phát quảng cáo đó là dấu hiệu để chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Người tiêu dùng thường coi âm thanh dùng trong quảng cáo đó là để thu hút sự chú ý của mọi người vào những gì mà doanh nghiệp quảng cáo hơn là dấu hiệu để chỉ nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ. Do đó, có thể người nộp đơn sẽ gặp khó khăn hơn khi chứng minh một âm thanh có khả năng phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ.

## **2. Tính phi chức năng**

Một dấu hiệu nếu mang tính chức năng hoặc chỉ dẫn công dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ thì chắc chắn sẽ không thể được cấp đăng ký nhãn hiệu. Dấu hiệu mang tính chức năng ở đây đề cập tới việc hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết phải có dấu hiệu đó chỉ dẫn cách sử dụng hoặc mục đích sử dụng, hoặc dấu hiệu đó có ảnh hưởng tới chất lượng hoặc giá thành của sản phẩm<sup>10</sup>. Chính vì vậy, chỉ các dấu hiệu không mang đặc tính chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ thì mới có thể được cấp đăng ký nhãn hiệu và được bảo hộ, các học giả thường gọi đây là học thuyết (nguyên tắc) về tính phi chức năng của nhãn hiệu. Nguyên tắc này ban đầu được đưa ra chủ yếu để áp dụng trong các trường hợp thẩm định nhãn hiệu ba chiều, sau đó cùng với việc sử dụng ngày càng nhiều các loại nhãn hiệu phi truyền thống khác mà nguyên tắc này cũng được xem xét tới khi thẩm định tất cả các loại nhãn hiệu phi truyền thống khác trong đó có nhãn hiệu âm thanh. Mục đích của việc áp dụng nguyên tắc này là cân bằng các hình thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Về mặt logic các dấu hiệu mang tính chức năng thường sẽ dẫn tới nhận định là dấu hiệu đó không có tính phân biệt cố hữu bởi vì các sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại buộc phải sử dụng dấu hiệu mang tính chức năng đó, người tiêu dùng khó có thể phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm thông qua các dấu hiệu mang tính chức năng.

Đối với nhãn hiệu âm thanh, WIPO sau khi tiến hành khảo sát thực tiễn việc thẩm định nhãn hiệu âm thanh của các nước thành viên đưa ra nhận định, những âm thanh mang tính chức năng chủ yếu là những âm thanh được tạo ra từ quá trình vận hành máy móc, đây là những âm thanh của chính sản phẩm nên không có tính phân biệt cố hữu. Nghe đến các âm thanh đặc thù đó là người ta nhận biết được sản phẩm chứ không phải nhận biết nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm. Ví dụ như tiếng “ping” khi kết thúc một chu trình hoạt động của lò vi sóng, người tiêu dùng quen thuộc với âm thanh đó là âm thanh đặc thù của lò vi sóng chứ không phải là âm thanh để biết tới sản phẩm của một nhà sản xuất cụ thể. Mặc dù đến nay, số lượng các nước chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh ngày càng tăng, tuy nhiên chỉ có một số ít nước như Mỹ, Australia... có quy định cụ thể về tiêu chuẩn thẩm định tính phi chức năng của nhãn hiệu âm thanh. Mỹ đưa ra các tiêu chuẩn để thẩm định tính phi chức năng của dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu gồm: xem xét xem dấu hiệu đó có ưu điểm về tính hữu dụng và có thể được cấp patent không; trong hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm, dấu hiệu đó có được người nộp đơn nêu ra ưu điểm về tính hữu dụng hay không; trong thực tiễn dấu hiệu đó có thể được

---

<sup>10</sup> Case *Traffix Devices, Inc. v Marketing Displays Inc.*, 532 U.S. 23 (2001)

thay thế sử dụng bằng dấu hiệu khác không; dấu hiệu đó có phải tạo ra do áp dụng phương pháp sản xuất đơn giản hoặc tiết kiệm chi phí không.

Trong vụ Vertex Group, người nộp đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh (nhịp đập của âm thanh với tần số giảm dần) sử dụng trên máy cảnh báo an toàn cho trẻ em (vòng đeo cho em bé để ngăn không cho em bé bị bắt cóc). Ban giải quyết khiếu nại về nhãn hiệu (TTAB) đã cho rằng sản phẩm này tạo ra âm thanh do quy trình hoạt động của chính sản phẩm đó. Hay nói khác đi, âm thanh sử dụng trên máy cảnh báo an toàn đó là đặc điểm bắt buộc không thể thiếu khi sử dụng loại sản phẩm này. Trước tiên, trong các quảng cáo của mình người nộp đơn luôn nhấn mạnh âm thanh cảnh báo lớn phát ra từ sản phẩm là một đặc tính quan trọng của sản phẩm. Chính quảng cáo về đặc tính hữu dụng này đã chứng minh tính chức năng của âm thanh đó đối với sản phẩm. Thứ hai, các chứng cứ khác đã chứng minh các sản phẩm cảnh báo an toàn cá nhân khác cũng đã sử dụng rộng rãi âm thanh này. Trong phạm vi các loại âm tần đặc thù dùng cho các loại thiết bị báo động thường để khoảng cách xa giữa âm động và âm tĩnh để có thể tạo ra hiệu quả âm thanh tốt nhất. Người nộp đơn có đưa ra phản bác rằng trong dải âm tần từ 1000 - 3000 Hz những người nộp đơn khác có thể tùy ý phối hợp, điều chỉnh dải âm thanh cho phù hợp với âm báo động. Tuy nhiên, TTAB cho rằng người nộp đơn mô tả âm thanh trong dải âm tần từ 1500Hz đến 2300 Hz đã ảnh hưởng đến tự do lựa chọn của những đối thủ cạnh tranh khác. Bởi vậy, trong vụ này, TTAB cho rằng âm thanh đó không được coi là có khả năng phân biệt và nhận định rằng chỉ khi nào người nộp đơn chứng minh được âm thanh đó có ý nghĩa thứ hai thì mới có thể được chấp thuận bảo hộ.

Tương tự, đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh cho bộ phận giảm thanh xe ô tô của Harley Davidson đã gây rất nhiều tranh cãi ở Mỹ. Chính đối thủ cạnh tranh của Harley Davidson đã phản đối việc đăng ký này khi cho rằng âm thanh đó mang tính chức năng. Trong khi đó, Harley Davidson lại cho rằng trong khi âm thanh này về cơ bản lúc ban đầu là như vậy nhưng đã có một vài sửa đổi cho động cơ để tạo ra một âm thanh hoàn toàn độc đáo. Tuy nhiên, năm 2000 Harley Davidson đã quyết định từ bỏ theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu này nên dấu hiệu âm thanh đó có mang tính chức năng hay không vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trong vụ Nextel v. Motorola, Công ty Motorola đã đăng ký nhãn hiệu âm thanh “chít chít” dùng cho sản phẩm điện thoại. Trong thời gian công bố, công ty Nextel đã nộp đơn phản đối với lý do âm thanh này không có tính phân biệt. TTAB cũng cho rằng âm thanh đó phát huy công dụng trong quá trình sử dụng bình thường của sản phẩm nên không có tính phân biệt. Để



chứng minh âm thanh này có khả năng phân biệt, công ty Motorola đưa ra chứng cứ từ năm 1996, Công ty đã bắt đầu sử dụng âm thanh này trên sản phẩm điện thoại của công ty, lượng tiêu thụ rất lớn, công ty đã đầu tư đáng kể vào hoạt động quảng cáo cho âm thanh này để tạo dựng mối liên tưởng cho người tiêu dùng giữa âm thanh này và sản phẩm. TTAB sau khi tiến hành thẩm định lại vẫn cho rằng âm thanh này không đủ đáp ứng yêu cầu về “ý nghĩa thứ hai”. Mặc dù lượng tiêu thụ sản phẩm của người nộp đơn nhiều nhưng không có chứng cứ để thể hiện việc tiêu thụ liên quan tới âm thanh này, không có chứng cứ chứng minh việc sử dụng âm thanh này trong hoạt động quảng cáo để người tiêu dùng coi đó như một dấu hiệu nhận biết nguồn gốc của sản phẩm. Ngoài ra, công ty Nextel (bên phản đối) cũng đưa ra chứng cứ chứng minh Công ty này nhiều năm độc quyền sử dụng âm thanh này cho các dịch vụ mà mình cung cấp. Để một dấu hiệu có được khả năng phân biệt theo ý nghĩa thứ hai, việc sử dụng dấu hiệu đó phải liên tục và loại trừ các đối thủ khác sử dụng. Người nộp đơn muốn chứng minh dấu hiệu đó có được khả năng phân biệt nhờ ý nghĩa thứ hai thì phải chứng minh được rằng trong tư tưởng của người tiêu dùng, dấu hiệu đó không phải là gắn với sản phẩm mà phải gắn với nguồn gốc của sản phẩm (nhà sản xuất, cung cấp). Và cũng không có một công thức chung cho việc cần bao nhiêu chứng cứ và cần những loại chứng cứ gì để chứng minh nhãn hiệu có ý nghĩa thứ hai, việc này tùy thuộc vào tính chất của từng loại nhãn hiệu trong từng hồ sơ.

Điều đặc biệt ở đây người tiêu dùng nhận thức về nhãn hiệu âm thanh không giống như với các nhãn hiệu thông thường khác. Bởi vậy, người nộp đơn sẽ gặp khó khăn hơn khi chứng minh một âm thanh có khả năng phân biệt được nguồn gốc thương mại của sản phẩm/dịch vụ. Âm nhạc và âm thanh khác được sử dụng rất nhiều trong các quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ. Theo nhận thức truyền thống của người tiêu dùng, họ không hề coi các đoạn nhạc hoặc âm thanh đó là các dấu hiệu để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm/dịch vụ mà chỉ coi đó là chiêu thức để doanh nghiệp thu hút sự chú ý của mọi người vào những gì mà doanh nghiệp đó đang quảng cáo.

Một ví dụ khác cho nhãn hiệu âm thanh mang tính chức năng mà đã bị các cơ quan chức năng từ chối: Người nộp đơn mong muốn đăng ký nhãn hiệu âm thanh có liên quan đến sản phẩm đồ chơi hình con vật. Sau khi xem xét file âm thanh nộp kèm (file này chứa âm thanh của một con chuột kêu "chít chít") để làm rõ việc mô tả nhãn hiệu và cũng là một phần của đơn đang xem xét, USPTO đã từ chối nhãn hiệu này căn cứ theo Đạo luật về Nhãn hiệu bởi vì bản chất thực tế của âm thanh chuột kêu "chít chít" chính là đặc tính mang tính chức năng của sản phẩm của người nộp đơn. Thẩm định viên ghi

lại rằng chính người nộp đơn cũng đã thừa nhận “chuột kêu chít chít như thật” được bảo hộ bởi một loạt những sáng chế của Mỹ cũng như trong những phản hồi của người nộp đơn với việc từ chối, người nộp đơn cũng đã chỉ ra bản chất như tiếng chuột kêu thật của âm thanh đó. Thẩm định viên cho rằng những đối thủ cạnh tranh của chủ đơn sẽ rơi vào thế bất lợi nếu những đồ chơi thú cưng của họ chỉ tạo ra được những tiếng chuột kêu không giống thực tế. Dựa vào chứng cứ của việc ghi âm lại, thẩm định viên đã giải thích rằng lợi ích tiếng chuột kêu như thật của âm thanh đó là những con vật nuôi sẽ có thể coi đồ chơi có tiếng chuột kêu như thật đó sẽ như một con mèo thực sự bởi vì chó và mèo thường đi bắt chuột. Khi những con vật có khuynh hướng đi săn chuột sẽ bị thu hút bởi đồ chơi phát ra âm thanh như thế, do vậy âm thanh đăng ký ở trong đơn đang xem xét được coi là âm thanh mang tính chức năng và nhãn hiệu âm thanh này đã bị từ chối bảo hộ.

Một ví dụ khác đó là trường hợp người nộp đơn đăng ký âm thanh cho sản phẩm kính mắt, kính quang học, kính râm, âm thanh được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gồm 3 tiếng kêu lách cách rồi bỏ trống rồi lại lặp lại, trong đó tiếng kêu lách cách mô phỏng âm thanh của một vật nhỏ bằng kim loại đập vào một vật khác cũng bằng kim loại. Đơn đăng ký có nêu âm thanh chỉ phát ra khi bản lề kính được mở ra hoặc đóng vào. Thẩm định viên cho rằng âm thanh đó có chức năng gửi một tín hiệu đến người tiêu dùng rằng kính đang ở trạng thái mở ra hay gấp lại. Thẩm định viên của đơn đó cũng giải thích thêm rằng việc sử dụng những vật thể bằng kim loại đập vào nhau là một cách thức ít tốn kém để ngăn cản việc mở ra và đóng vào của bản lề. Do vậy, âm thanh đó cũng mang tính chức năng và nhãn hiệu đó đã bị từ chối bảo hộ.

Có thể thấy để đánh giá một dấu hiệu âm thanh có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu hay không về cơ bản dựa trên hai điều kiện về tính phân biệt và tính phi chức năng. Tuy nhiên, từ các ví dụ thực tế cho thấy việc đánh giá các tiêu chuẩn này rất đa dạng, cần có sự phân tích kỹ và am hiểu không chỉ về kiến thức âm thanh mà còn cả các kiến thức xã hội khác.

### **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” )*