

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ THỊ ANH XUÂN

**VẤN ĐỀ CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ
PHÁP LUẬT QUỐC GIA – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC

Hà Nội – 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ THỊ ANH XUÂN

**VẤN ĐỀ CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ
PHÁP LUẬT QUỐC GIA – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

Chuyên ngành: Luật quốc tế

Mã số: 9 38 01 08

LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn 1: TS. Trần Minh Ngọc

Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thái Mai

Hà Nội – 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu trong luận án đã được trích dẫn trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, cho phép em xin được bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới TS. Trần Minh Ngọc, TS. Nguyễn Thái Mai, là những Thầy, Cô luôn ở bên động viên, khích lệ và tận tình hướng dẫn cho em suốt quá trình thực hiện luận án này. Những chỉ dẫn và gợi ý của Thầy Cô đã mở cho em cánh cửa tri thức bước vào hành trình nghiên cứu hôm nay và mai sau. Đặc biệt hơn nữa, nhiệt huyết và sự tận tụy Thầy Cô dành cho em đã truyền cảm hứng cho em tiếp tục nuôi dưỡng và vun bồi tâm huyết đối với nghề giáo.

Với tất cả sự trân quý và biết ơn, em xin dành gửi tới những Thầy Cô đã tận tình góp ý, hỗ trợ và tư vấn giúp em hoàn thiện từng phần luận án. Góp ý của các Thầy Cô đã khai sáng vừa giúp em vừa chặt lọc, mài giũa kết quả nghiên cứu trở nên sâu sắc và tinh tế hơn, vừa giúp em gọt giũa được kỹ năng nghiên cứu của chính mình.

Và nhân đây, em cũng xin dành tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn gửi tới bố mẹ hai bên, gia đình nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên thân yêu...những người đã luôn bám sát, sẵn lòng đồng hành, bao dung, hỗ trợ mọi mặt cho em suốt những năm tháng qua để em có thể về đích với thành quả nghiên cứu này.

Trân quý & Biết ơn!

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tiếng Việt	Tên đầy đủ bằng tiếng Việt	Tên đầy đủ bằng tiếng Anh
ĐU'QT	Điều ước quốc tế	International treaties
KDCN	Kiểu dáng công nghiệp	Industrial Designs
SHTT	Sở hữu trí tuệ	Intellectual Property
SHCN	Sở hữu công nghiệp	Industrial property
Từ viết tắt Tiếng Anh	Tên đầy đủ bằng tiếng Việt	Tên đầy đủ bằng tiếng Anh
CPTPP	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương	The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership
EU	Liên minh Châu Âu	European Union
EVFTA	Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam	EU-Vietnam Free Trade Agreement
FTA	Hiệp định thương mại tự do	Free Trade Agreement
TRIPS	Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
RCEP	Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực	Regional Comprehensive Economic Partnership
WIPO	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới	World Intellectual Property Organization

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU.....	8
1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.....	8
<i>1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu nước ngoài về chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung</i>	<i>8</i>
<i>1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu nước ngoài về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu</i>	<i>12</i>
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.....	14
<i>1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu trong nước về chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung</i>	<i>14</i>
<i>1.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu trong nước về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu</i>	<i>19</i>
1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án.....	23
<i>1.3.1. Đánh giá về mặt lý luận</i>	<i>23</i>
<i>1.3.2. Đánh giá về thực tiễn</i>	<i>26</i>
1.4. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.....	26
1.5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu	28
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1	31
Chương 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	32
2.1. Khái niệm, đặc điểm, các kiểu chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	33
<i>2.1.1. Khái niệm về chồng lấn trong bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu....</i>	<i>33</i>

2.1.2. Đặc điểm của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	40
2.1.3. Các kiểu chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	44
2.2. Nguyên nhân và hệ quả của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	48
2.2.1. Nguyên nhân của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	48
2.2.2. Hệ quả của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	57
2.3. Cơ sở lý thuyết tiếp cận và xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	62
2.3.1. Lý thuyết cơ bản về quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ.....	62
2.3.2. Lý thuyết liên quan tới mục đích và giới hạn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ	64
2.4. Cách thức tiếp cận và xử lý chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	69
2.4.1. Bảo hộ độc lập và đơn nhất.....	69
2.4.2. Chấp nhận chồng lấn kiểu tích tụ.....	70
2.4.3. Chấp nhận chồng lấn một phần	71
3.1. Thực trạng quy định của Điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu dẫn tới chồng lấn	74
3.1.1. Quy định về đối tượng bảo hộ	74
3.1.2. Quy định về xác lập quyền	82
3.1.3. Quy định về các quyền của chủ sở hữu	84
3.1.4. Quy định về thời hạn bảo hộ	86
3.1.5. Đánh giá các quy định của ĐUQT liên quan tới các vấn đề chồng lấn.....	87
3.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại một số quốc gia	89
3.2.1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại Hoa Kỳ..	89

3.2.2. <i>Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu</i>	105
3.2.3. <i>Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại Trung Quốc</i>	114
3.2.4. <i>Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại Nhật Bản</i>	118
3.3. Bài học kinh nghiệm của các quốc gia về xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	121
3.3.1. <i>Chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ</i>	122
3.3.2. <i>Loại trừ chồng lấn trong bảo hộ</i>	124
3.3.3. <i>Chồng lấn và những ưu tiên của chính sách công</i>	125
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3	129
Chương 4 CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM – MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỪ KINH NGHIỆM XỬ LÝ CHỒNG LẤN Ở CÁC QUỐC GIA	131
4.1. Thực trạng pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu dẫn tới chồng lấn trong bảo hộ	131
4.1.1. <i>Pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ</i>	131
4.1.2. <i>Cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế và khả năng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu</i> ..	136
4.2. Thực tiễn các vụ việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam	139
4.2.1. <i>Trường hợp bảo hộ tích tụ quyền tác giả & quyền SHCN của một chủ thể quyền cho cùng một đối tượng sáng tạo</i>	139
4.2.2. <i>Trường hợp bảo hộ đồng thời quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho hai chủ thể quyền</i>	141
4.3. Đánh giá chung về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam	146

4.3.1. Chồng lấn trong xác lập quyền	146
4.3.2. Chồng lấn trong thực thi và bảo hộ quyền.....	148
4.3.3. Chồng lấn trong cân bằng lợi ích giữa các chủ thể quyền	151
4.4. Phương hướng và giải pháp xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam từ kinh nghiệm các nước	152
4.4.1. Phương hướng xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	152
4.4.2. Giải pháp xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	157
TIỂU KẾT CHƯƠNG 4	170
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	175

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sau đây được viết tắt là quyền SHTT) ngày nay là yếu tố sống còn cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức và khoa học hiện đại. Trong xu thế mà Việt Nam đang tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới thì vấn đề thực thi pháp luật về SHTT lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tăng cường bảo hộ quyền SHTT là một trong những điều kiện tiên quyết để hợp tác kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia trong giai đoạn hội nhập. Nếu như ở Hoa Kỳ năm 1982, có khoảng 62% tài sản của các doanh nghiệp Hoa Kỳ là các tài sản hữu hình thì đến năm 2000, số lượng tài sản hữu hình của doanh nghiệp đã giảm xuống chỉ còn gần 30%.¹ Năm 2007, các ngành công nghiệp bản quyền của Hoa Kỳ đã tăng thêm 889 tỷ đô la giá trị cho nền kinh tế (bằng 6,4% của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ và tạo ra 126 tỷ đô la xuất khẩu.² Ở Nhật Bản, theo khảo sát năm 1993 đối với gần 300 doanh nghiệp cho thấy, tài sản trí tuệ đã chiếm tới 45,2% tổng số tài sản tích lũy trong báo cáo của các doanh nghiệp Nhật bản. Còn ở Việt Nam, khối lượng tài sản này mới chiếm 26% tổng tài sản của doanh nghiệp Việt năm 2016.³ Điều đó cho thấy, tỷ trọng tài sản SHTT của một nền kinh tế càng cao thì nền kinh tế đó càng phát triển và sẽ là trụ cột vững chắc cho các doanh nghiệp trong xu hướng tất yếu của nền kinh tế tri thức hiện đại. Vì thế, việc bảo hộ thích đáng quyền SHTT sẽ tạo động lực khuyến khích các chủ thể đầu tư sáng tạo ngày càng nhiều các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, một mặt đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu của cộng đồng xã hội hướng đến các sản phẩm ngày càng chất lượng và tinh tế. Hơn thế, việc bảo hộ thích đáng quyền SHTT giúp gia tăng khối lượng tài sản trí tuệ - giá trị cốt lõi và chiến lược của doanh nghiệp... Vì lẽ đó, trong Chiến lược phát triển SHTT đến 2030 của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2019 đã khẳng định những quan điểm chỉ đạo quan trọng: “*Chính sách SHTT là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và các ngành, lĩnh vực*” và “*Phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ*

¹ Trần Đỗ Thành (2006), “*Chống lán bảo hộ quyền SHTT – vấn đề và giải pháp*”, Tạp chí hoạt động khoa học số 10/2006;

² US. International Trade Commission (2010), *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy*; Xem: <https://www.usitc.gov/publications/332/pub4199.pdf> truy cập ngày 18/10/2018

³ M.P (2017), *Sở hữu trí tuệ - Nâng cao vị thế và giá trị doanh nghiệp*, Xem: <https://dangcongsan.vn/kinh-te/so-huu-tri-tue--nang-cao-vi-the-va-gia-tri-doanh-nghiep-435668.html> truy cập ngày 30/6/2017

*quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.*⁴

Đáp ứng nhu cầu phát triển hàm lượng trí tuệ trong từng sản phẩm, các đối tượng được bảo hộ quyền SHTT ngày càng trở nên đa dạng và tinh xảo. Không thể phủ nhận sức sáng tạo dường như không giới hạn của các chủ thể đã khiến một đối tượng SHTT giờ đây có thể đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của hơn một cơ chế bảo hộ quyền SHTT. Sự “đa diện” của các đối tượng sáng tạo trí tuệ đã làm tiền đề cho sự mở rộng phạm vi bảo hộ trong cả hệ thống pháp lý quốc tế lẫn pháp luật quốc gia vô tình đã dẫn tới các khả năng bảo hộ có chồng lấn giữa các đối tượng quyền SHTT trong đó có cặp chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Đồng thời, với mong muốn độc quyền chiếm lĩnh thị trường trong thời gian dài, các chủ thể quyền SHTT đã khéo léo vận dụng tối ưu các khoảng trống pháp luật giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT để bảo hộ đồng thời nhiều quyền SHTT đối với cùng một đối tượng sáng tạo. Chính động thái này cũng đã góp phần làm mở rộng phạm vi bảo hộ cũng như kéo dài thời hạn bảo hộ đối với các sản phẩm sáng tạo của họ, vô hình chung đã có thể tạo nên hiện tượng chồng lấn ngày càng nhiều trong bảo hộ quyền SHTT.

Cho dù là vì bất cứ nguyên nhân nào thì thực tiễn thực thi bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở Việt Nam và các nước trong thời gian qua cho thấy: khá nhiều cặp chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT đã và đang tạo ra ngày càng nhiều những xung đột quyền giữa các bên ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ những cấu trúc tổng thể của hệ thống SHTT, thúc đẩy cạnh tranh không lành mạnh khi một đối tượng sáng tạo có thể được bảo hộ ở 2 hay nhiều cơ chế quyền. Điều này tất yếu dẫn đến những vụ khiếu kiện kéo dài và tốn kém trong việc giải quyết các xung đột, tranh chấp giữa các chủ thể quyền đồng thời cũng gây khó khăn không nhỏ cho các cơ quan thực thi pháp luật về SHTT.⁵

Thêm vào đó, điều làm nghiên cứu sinh quan tâm nhất ở cặp chồng lấn này là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu có nhiều nét tương đồng; quyền tác giả được bảo hộ tự động đồng thời ở các quốc gia thành viên của Công ước Berne; hệ thống bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu không bắt buộc phải biết nên khả năng dẫn đến chồng lấn là rất lớn. Điều gì sẽ xảy ra khi một đối tượng

⁴ Thủ tướng Chính phủ (2019), *Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030*, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019 ban hành Quyết định số 1068/QĐ-TTg

⁵ Trần Đỗ Thành, Tlđđ.

sáng tạo nào đó đồng thời được bảo hộ cả quyền tác giả và nhãn hiệu? Có hay không vấn đề xung đột quyền vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ quốc gia khi xuất hiện chồng lấn?

Ở thời điểm gia nhập WTO, hệ thống pháp luật về SHTT của Việt Nam được đánh giá là đã khá tương thích với những yêu cầu bảo hộ tối thiểu các đối tượng SHTT theo pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu, với những thay đổi chóng mặt cả về mặt khoa học công nghệ cũng như nhận thức của con người về thế giới quan trong thời đại công nghệ số thì việc mở rộng phạm vi bảo hộ các quyền SHTT cũng là một tất yếu khách quan. Ra đời ở thời điểm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022, pháp luật SHTT Việt Nam dần hoàn thiện và cập nhật nhưng vẫn chưa đủ để giải quyết kịp thời được các vấn đề phức tạp do chồng lấn thực tế đã phát sinh trong bảo hộ quyền SHTT cả trong và ngoài phạm vi quốc gia...⁶ nhất là khi công nghệ số hóa đặt ra bối cảnh mới cho bảo hộ quyền tác giả trên không gian số.

Với chính sách pháp luật và cấu trúc pháp luật khác nhau, các quốc gia có cách tiếp cận và xử lý các xung đột do chồng lấn gây ra một cách khác nhau dựa trên một số nguyên tắc pháp lý nền tảng. Mặc dù vậy, điều khiến cho các nhà nghiên cứu và các cơ quan tư pháp lúng túng dẫn đến sự khác nhau về quan điểm và mức độ chấp nhận chồng lấn ở đây một phần là do sự thiếu vắng các cơ sở lý thuyết vững chắc để định hướng trong hệ thống pháp luật SHTT; thiếu vắng các công cụ để giải quyết xung đột trong tình huống có chồng lấn ở cả phạm vi trong nước và cả quốc tế.

Có thể nói, việc nhận diện và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật để hạn chế chồng lấn, giảm thiểu thiệt hại khi có chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT đang là một vấn đề khó khăn, nan giải và cấp thiết không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các hệ thống SHTT tiên tiến trên thế giới khi mà chồng lấn không chỉ phát sinh trong phạm vi quốc gia mà còn vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ quốc gia. Do đó, việc nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu về: ***“Vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia – Lý luận và thực tiễn”*** trong bối cảnh mà Việt Nam đã và đang tham gia hàng loạt các FTA có liên quan đến quyền SHTT như: Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...làm đề tài cho luận án tiến sĩ của mình là thực sự cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

⁶ Hoàng Lan Phương (2017), “Xung đột trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng – Những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Nghệ An”, Tạp chí khoa học công nghệ Nghệ An, số 4/2017.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án

Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Từ quy định của một số ĐUQT, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam, nghiên cứu sinh đánh giá về khả năng chồng lấn và những hệ lụy của chồng lấn trên phạm vi quốc tế và quốc gia, đặc biệt là tại Việt Nam. Thông qua việc phân tích, bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn, nghiên cứu sinh đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm xử lý hiệu quả vấn đề chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, giảm thiểu phần nào thiệt hại cho các chủ sở hữu quyền do hiện tượng chồng lấn gây ra, duy trì trật tự và thúc đẩy sự phát triển của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực này.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Để thực hiện mục đích nêu trên, việc nghiên cứu đề tài luận án sẽ bám sát những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu cả trong nước và nước ngoài có liên quan tới đề tài, để từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá để xác định hướng nghiên cứu của đề tài;
- Trên cơ sở nghiên cứu một số ĐUQT, pháp luật của một số quốc gia, pháp luật Việt Nam về các vấn đề liên quan, luận án sẽ hệ thống và khái quát về cơ sở lý thuyết, xây dựng các khái niệm; nghiên cứu về các đặc điểm và khả năng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong pháp luật quốc tế và một số quốc gia;
- Luận án nghiên cứu thực tiễn giải quyết chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở một số quốc gia điển hình để tìm hiểu về khả năng chồng lấn, cách thức tiếp cận và cơ sở lý luận khi chấp nhận chồng lấn ở một số quốc gia để có cái nhìn bao quát về chồng lấn trên phạm vi quốc tế;
- Đồng thời, Luận án nghiên cứu thực tiễn chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu ở Việt Nam qua một số vụ việc thực tiễn nhằm làm rõ những đòi hỏi thực tiễn, những vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới chồng lấn. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, luận án sẽ đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhằm giảm thiểu chồng lấn, đề xuất phương thức giải quyết xung đột khi có chồng lấn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu từ các quy định của ĐUQT, pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam; nghiên cứu một số vụ việc thực tế ở các quốc gia và Việt Nam nhằm đánh giá về khả năng chồng lấn, cách thức tiếp cận và mức độ chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở một số quốc gia và Việt Nam đối với các vụ việc chồng lấn ở phạm vi trong nước và cả quốc tế.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Một số lý thuyết nền tảng trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu; Quy định của một số ĐUQT (như Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả, Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN phần liên quan tới nhãn hiệu... Đây là những ĐUQT nguồn cội về bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu có khả năng dẫn tới hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Các quy định này bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan như: Đối tượng bảo hộ; Xác lập quyền; thời hạn bảo hộ; thực thi các quyền của chủ sở hữu... Phạm vi nghiên cứu của Luận án cũng mở rộng tới một số cam kết của Việt Nam về SHTT trong các Hiệp định thương mại như Hiệp định TRIPS, RCEP, CPTPP, EVFTA; Quy định pháp luật của một số quốc gia tiêu biểu cho các truyền thống pháp luật và quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Một số vụ việc thực tế cụ thể về chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở một số quốc gia và Việt Nam cũng sẽ được nghiên cứu sinh nghiên cứu làm minh chứng và phân tích nhằm làm rõ các luận điểm của luận án.

Luận án thông qua việc phân tích bình luận các quy định của ĐUQT, pháp luật quốc gia, thực tiễn đã khẳng định các chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là hiện hữu và có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi quốc tế đòi hỏi cách thức tiếp cận mới trong xử lý đối với chồng lấn trong bảo hộ. Việc nghiên cứu về vấn đề xung đột pháp luật, xung đột thẩm quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc chồng lấn liên quan tới quyền tác giả và nhãn hiệu xuyên biên giới (nếu có) sẽ không nằm trong phạm vi nghiên cứu của luận án này.

Luận án cũng không trình bày đầy đủ các kiến thức cơ bản về bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Luận án cũng không mở rộng nghiên cứu sang các quy định liên quan tới vấn đề hết quyền SHTT và luật cạnh tranh trong khuôn khổ luận án này nhằm đảm bảo dung lượng cho phép của luận án.

Phạm vi nghiên cứu về không gian: Vấn đề chồng lấn ở một số quốc gia điển

hình như: Hoa Kỳ (*quốc gia đại diện cho truyền thống thông luật*); Liên Minh Châu Âu (Pháp, Đức) (*quốc gia đại diện cho truyền thống dân luật*); Trung Quốc, Nhật Bản (*quốc gia đại diện cho một số nước châu Á*);

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ thời điểm ra đời các ĐUQT nền tảng về bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho đến nay như: Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả (bao gồm các lần sửa đổi tiếp theo); Công ước Paris về quyền SHCN; Hiệp định TRIPS; CPTPP, EVFTA....

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Là một nội dung của khoa học pháp lý, vì vậy, cơ sở phương pháp luận để giải quyết đề tài này là căn cứ vào phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời kỳ đổi mới, giai đoạn cải cách tư pháp mạnh mẽ ở Việt Nam hiện nay.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nghiên cứu như đã nêu ở trên, Luận án sẽ tập trung sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như:

- *Phương pháp phân tích:* Đây được xác định là một trong những phương pháp nghiên cứu quan trọng và chủ yếu của công trình nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong quá trình xử lý tài liệu hoặc để bình luận, đánh giá về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến khả năng chồng lấn theo các ĐUQT, pháp luật một số quốc gia và Việt Nam.

- *Phương pháp tổng hợp:* Đây là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong quá trình thu thập tài liệu, phân tích các quan điểm lý thuyết, cách thức tiếp cận và giải quyết xung đột quyền do chồng lấn gây ra ở một số quốc gia và Việt Nam.

- *Phương pháp lịch sử:* Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu về quá trình mở rộng đối tượng bảo hộ ở cả các ĐUQT và pháp luật một số quốc gia và Việt Nam có liên quan tới vấn đề chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

- *Phương pháp so sánh:* Đây là một phương pháp quan trọng nhằm phân tích và đối chiếu các quy định về bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu liên quan tới chồng lấn trong cả các ĐUQT và pháp luật một số quốc gia và Việt Nam; đồng thời việc so sánh đánh giá còn được áp dụng trong quá trình nghiên cứu về cách thức tiếp cận và mức độ chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu qua thực tế thực thi pháp luật SHTT ở một số quốc gia và Việt Nam.

5. Đóng góp của đề tài luận án

Luận án là công trình nghiên cứu khá toàn diện về vấn đề lý luận, pháp luật, thực tiễn liên quan đến chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu từ một số quy định của ĐUQT, pháp luật một số quốc gia và Việt Nam. Luận án có một số đóng góp mới đáng kể cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết, xác định phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với nhiều nguy cơ chồng lẩn, cụ thể như sau:

- Luận án đã hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận liên quan tới chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu: nêu ra đặc điểm của chồng lẩn, như xác định bản chất của chồng lẩn và xây dựng khái niệm và nội hàm cho chồng lẩn; Phân tích những yếu tố dẫn đến chồng lẩn, các kiểu chồng lẩn, nguyên nhân cũng như hệ quả của chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu làm cơ sở lý thuyết cho vấn đề chồng lẩn;

- Trên cơ sở một số vụ việc chồng lẩn điển hình, luận án làm rõ cách thức tiếp cận và mức độ chấp nhận chồng lẩn trên cơ sở các học thuyết liên quan trong quá trình bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở một số quốc gia và Việt Nam khi xử lý các vụ việc chồng lẩn giữa các chủ thể trong nước và cả nước ngoài;

- Trên cơ sở kinh nghiệm của một số quốc gia, luận án đề xuất một số nguyên tắc, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng xử lý vấn đề chồng lẩn cả ở phạm vi quốc gia và quốc tế;

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục; phần nội dung của luận án sẽ được cấu trúc thành bốn chương như sau :

- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
- Chương 2: Lý luận chung về vấn đề chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
- Chương 3: Chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo điều ước quốc tế, pháp luật và thực tiễn tại một số quốc gia
- Chương 4: Chồng lẩn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam – Một số giải pháp từ kinh nghiệm xử lý chồng lẩn ở các quốc gia

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Quá trình nghiên cứu bước đầu cho thấy nhiều cơ quan, tổ chức, học giả quốc tế đã có một số công trình đề cập đến khía cạnh lý luận và nhiều công trình nghiên cứu thực tiễn về chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa các đối tượng khác nhau của quyền SHTT trong đó có vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu... Diễn hình là các công trình nghiên cứu sau:

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu nước ngoài về chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung

- “*Overlapping Intellectual Property Rights*”, Neil Wilkof & Shamnad Basheer, Oxford University Press, First edition published 2012 (Tạm dịch là: “*Chồng lấn quyền SHTT*” của tác giả Neil Wilkof & Shamnad Basheer xuất bản lần thứ nhất năm 2012 tại Nhà xuất bản Đại học Oxford). Công trình là kết quả của quá trình nghiên cứu xuất phát từ một câu hỏi nghiên cứu mà sinh viên đặt ra cho Neil Wilkof: “*Làm thế nào để xử lý một tình huống trong đó một tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ cả như là nhãn hiệu và quyền tác giả?*”.⁷ Công trình nghiên cứu được Neil Wilkof và Shamnad Basheer kết cấu thành hai phần: phần một bao gồm 17 chương, mỗi chương tác giả đều chỉ ra và phân tích về từng cặp chồng lấn riêng biệt trong bảo hộ quyền SHTT. Các chương được chia thành từng nhóm chồng lấn: nhóm chồng lấn giữa sáng chế và các quyền khác (từ chương 1 đến chương 6: sáng chế và quyền tác giả; sáng chế và quyền thiết kế; sáng chế và bí mật thương mại; sáng chế và bảo vệ giống cây trồng; sáng chế và các mô hình tiện ích; sáng chế và độc quyền dữ liệu); nhóm chồng lấn giữa quyền tác giả và các quyền khác (từ chương 7 đến chương 10: quyền tác giả và nhãn hiệu; quyền tác giả và quyền hạn, quyền tác giả và cơ sở dữ liệu; quyền tài sản của quyền tác giả và quyền đạo đức); nhóm chồng lấn giữa nhãn hiệu và các quyền khác (từ chương 11 đến chương 14: nhãn hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu chưa đăng ký; nhãn hiệu và thiết kế; nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ; nhãn hiệu và tên miền); Chương 15-17 là nghiên cứu liên quan đến quyền chống cạnh tranh không lành mạnh và nhãn hiệu; quyền công khai/ quyền riêng tư và nhãn hiệu; quyền chống

⁷ “How does the law handle a situation where an artistic work is protected both as a trademark and a copyright?” Xem lời nói đầu cuốn Neil Wilkof & Shamnad Basheer (2012), “*Overlapping Intellectual Property Rights*”, Oxford University Press.

cạnh tranh/ chống độc quyền và quyền SHTT). Dù mỗi tác giả nghiên cứu về một lĩnh vực khác nhau với những quan điểm có thể không đồng nhất, nhưng mỗi chương của công trình đều được nghiên cứu khá tổng thể cả về khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của sự chồng lấn đang là những vấn đề gây tranh cãi cả trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Đây là công trình nghiên cứu công phu chủ yếu về chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT ở Anh và Hoa Kỳ.

Phần thứ hai của công trình là các bảng tóm tắt đánh giá của 17 khu vực pháp lý ở các quốc gia tiêu biểu cho các châu lục trên thế giới như: Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Mexico, Hà Lan, Russia, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE về quan điểm của luật quốc gia có liên quan trên cơ sở 6 câu hỏi lớn về chồng lấn quyền SHTT: *vấn đề có hay không có chồng lấn?; cách thức bảo vệ?; mức độ quyền?; thời hạn quyền?; Các vấn đề chưa được giải quyết?* Đây là kết quả khảo sát và phân tích tổng hợp của các chuyên viên có kinh nghiệm ở mỗi khu vực pháp lý khác nhau đó.

Mặc dù các tác giả cũng đã cố gắng đưa ra những khái quát hướng đến các nguyên tắc để áp dụng chung nhằm bảo hộ quyền SHTT trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau trong vấn đề bảo hộ chồng lấn mà chưa thống nhất được nguyên tắc chung để giải quyết các vấn đề chồng lấn đó. Hơn nữa, cũng chưa có đánh giá cụ thể và toàn diện nào về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo quy định của ĐUQT và pháp luật quốc gia trong công trình nghiên cứu này. Thêm vào đó, công trình nghiên cứu này mới nghiên cứu chủ yếu theo pháp luật quốc gia Anh và Hoa Kỳ, chưa có đánh giá tổng thể theo quan điểm của nhiều quốc gia thuộc hệ thống pháp luật khác về vấn đề này nên vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, đối sánh.

- “*Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*”, (tạm dịch là: *Chồng lấn giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT: Chọn bảo hộ các quyền hay lựa chọn biện pháp khắc phục*) của tác giả Laura A. Heymann, đăng trên tạp chí Stanford Technology Law Review Vol. 17 năm 2013.⁸ Với bài viết này, tác giả cho rằng: sự chồng lấn tồn tại cả ở các học thuyết khác nhau trong luật SHTT liên bang. Phần mềm có thể được bảo vệ theo cả pháp luật về quyền tác giả và luật sáng chế; logo có thể được bảo vệ theo cả pháp luật về quyền tác giả và luật nhãn hiệu. Bằng sáng chế đối với các thiết kế có thể có thể mang đến cơ

⁸ Laura A. Heymann (2013), “*Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*”, Stanford Technology Law Review Vol. 17. Xem trên website: <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1707> ngày 19/7/2019.

hội bảo hộ có chồng lấn với một số đối tượng khác như: KDCN, quyền tác giả, và trong những trường hợp cụ thể có thể đăng ký bảo hộ hình ảnh thương mại nếu đủ điều kiện. Tác giả nhận định rằng: khi yêu cầu bảo hộ có chồng lấn, đó là lúc người nắm giữ quyền SHTT yêu cầu nhiều hơn một cơ chế bảo hộ quyền SHTT đối với một sáng tạo nào đó, Tòa án sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp nêu trên? Cũng theo quan điểm của tác giả, các Tòa án chỉ cần áp dụng đúng pháp luật để bảo vệ các quyền đó vì về mặt lý thuyết, các cơ chế bảo hộ được xây dựng và phát triển theo cách không loại trừ chồng lấn trong bảo hộ giữa các quyền SHTT. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết tranh chấp tại các Tòa án và pháp luật quốc gia dường như vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề có giới hạn của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT hay không? Trên cơ sở lý thuyết nào? để có thể bảo hộ tối ưu các quyền SHTT đang có nhiều sự thay đổi trong bối cảnh mới ngày nay.

- *“Intellectual Property Overlaps – A European Perspective”*, (tạm dịch là: *Chồng lấn quyền sở hữu trí tuệ - Bối cảnh của Liên minh Châu Âu*) là công trình nghiên cứu của các tác giả Estelle Derclaye và Matthias Leistner do nhà xuất bản Hart Publishing Ltd., công bố năm 2011. Với công trình này, nhóm tác giả chỉ ra rằng: Quyền SHTT, từ trước tới nay được bảo hộ theo cơ chế độc lập với những nguyên lý riêng biệt cho từng đối tượng quyền SHTT thì ngày nay lại ngày càng dễ chồng lấn với nhau. Nguyên nhân của hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là việc mở rộng các quyền SHTT vượt ra khỏi biên giới truyền thống của nó, tạo ra các quyền SHTT mới, đặc biệt là ở cấp khu vực Liên Minh Châu Âu. Khi Liên minh Châu Âu trở thành một thị trường không biên giới thì việc các luật sư khôn ngoan khai thác tính độc lập của các cơ chế bảo hộ quyền SHTT để mở rộng phạm vi bảo hộ dẫn đến hội tụ/ chồng lấn trong bảo hộ các quyền SHTT là tất yếu. Và sự hội tụ của một số quyền SHTT trên cùng một sản phẩm trí tuệ đã nảy sinh vấn đề chồng lấn quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Nhóm tác giả đã phân loại và xem xét một số cặp chồng lấn quyền SHTT với các nguyên tắc và quy tắc áp dụng để bảo hộ cho chúng, chủ yếu theo quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) dưới góc nhìn so sánh. Mục đích của nhóm tác giả là tìm ra các quy tắc phù hợp để điều chỉnh sự chồng lấn tránh khỏi những xung đột giữa các chế độ bảo hộ và mở rộng bảo hộ những quyền SHTT phi truyền thống. Từ nghiên cứu đó, nhóm tác giả cũng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề xung đột, hạn chế và bảo vệ quá mức mà vấn đề chồng lấn gây ra.

- *“Intellectual Property Overlaps: Theory, Strategies, and Solutions”* (tạm dịch là: *Chồng lấn quyền SHTT: Lý luận, chiến lược và giải pháp*) của tác giả Robert

Tomkowicz, do Nhà xuất bản Routledge xuất bản lần thứ nhất năm 2012. Với công trình nghiên cứu này, tác giả đã nhận định rằng hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là tất yếu trong bối cảnh mà khoa học công nghệ phát triển thúc đẩy xu hướng bảo hộ mở rộng và giao thoa giữa các đối tượng SHTT với nhau mặc dù chưa có nghiên cứu phân tích một cách tổng thể và thỏa đáng về nó. Còn nhiều quan điểm trái ngược về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT ở các khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới, vẫn chưa có một nguyên tắc chung nào áp dụng cho các trường hợp chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Vì thế, tác giả cũng đã phân tích vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT trên góc nhìn của các học thuyết khác nhau để đánh giá. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp cho việc bảo hộ quyền SHTT trong từng trường hợp. Theo đó, chồng lấn dựa trên hai nguyên tắc chủ yếu là cân bằng về lợi ích như một thang tham chiếu cho việc chấp nhận hay không sự chồng lấn trong bảo hộ các đối tượng quyền SHTT và thuyết lạm dụng quyền để hạn chế những cạnh tranh không lành mạnh trong bảo hộ quyền SHTT. Công trình nghiên cứu này có thể được coi là một cẩm nang quý giá cho các chức danh nghề luật trong việc thực thi pháp luật bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, tác giả cũng mới đánh giá, so sánh giữa các quốc gia có hệ thống pháp luật thuộc truyền thống thông luật là chủ yếu nên chưa có cái nhìn toàn cảnh về cách thức tiếp cận cũng như quan điểm pháp lý của các truyền thống pháp luật khác về vấn đề này.

- “*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law –The Need for Horizontal Fair Use Defences*”⁹ (tạm dịch là: *Sự bảo hộ quá mức và chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT: Sự cần thiết cho các biện pháp phòng vệ sử dụng hợp lý công bằng* của tác giả Martin Senftleben đăng trên báo khoa học xã hội điện tử (SSRN Electronic Journal) năm 2010. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng: vấn đề bảo hộ quyền SHTT đã được mở rộng liên tục trong những thập kỷ qua. Các loại nhãn hiệu kiểu mới đã được chấp nhận bảo hộ; Luật quyền tác giả không còn giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn mở rộng sang lĩnh vực khoa học ứng dụng; từ đó, quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền SHTT đã ngày càng được mở rộng. Từ những điều chỉnh đối tượng bảo hộ nhãn hiệu trong Hiệp định TRIPS cũng như sự điều chỉnh của WIPO đối với tiêu chuẩn bảo hộ quyền tác giả đã mở ra khả năng bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nối tiếp sau quyền tác giả cũng như các quyền SHTT khác đã hết hạn hoặc bảo hộ tích tụ đồng thời khi đáp ứng điều kiện bảo hộ theo các cơ chế khác nhau

⁹ Martin Senftleben (2010), “*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law –The Need for Horizontal Fair Use Defences*”, SSRN Electronic Journal, Xem trên website: <https://www.researchgate.net/publication/228173782> ngày 19/7/2019

của quyền SHTT. Tính linh hoạt được đặt ra trong các cơ chế bảo hộ quyền SHTT có thể được quy định bởi các điều khoản sử dụng hợp lý cho phép tòa án phát triển và điều chỉnh các giới hạn của quyền SHTT theo từng trường hợp cụ thể dựa trên các tiêu chí khá trừu tượng và đơn lẻ. Trong bối cảnh đó, bài viết tìm hiểu khái niệm sử dụng hợp lý và xác định các yếu tố cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp sử dụng hợp lý trước khi bắt đầu thảo luận về các tình huống trong luật quyền tác giả, sáng chế và nhãn hiệu. Tác giả đưa ra quan điểm rằng: bảo hộ chồng lấn quyền SHTT có thể sẽ được xem xét và chấp thuận, tùy trường hợp.

- “*The Problem with intellectual property Rights: Subject matter expansion*”¹⁰, (tạm dịch là: *Vấn đề đối với quyền SHTT: Mở rộng đối tượng quyền*) của tác giả Andrew Beckerman – Rodau đăng trên tạp chí Yale Journal of Law and Technology Volume 13 Issue 1 năm 2011. Bài viết này xem xét việc mở rộng các đối tượng có thể được bảo vệ theo luật SHTT. Luật SHTT đã phát triển các quy tắc pháp lý cân bằng lợi ích giữa các chủ thể sáng tạo và cộng đồng; giữa các chủ thể cạnh tranh với nhau. Mục tiêu của việc hoàn thiện khung pháp lý đã từ lâu là cung cấp hành lang pháp lý đủ rộng và chặt chẽ để khuyến khích các hoạt động sáng tạo và đổi mới, đồng thời cung cấp các quy tắc và học thuyết nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực trên thị trường thương mại và giảm thiểu sự tác động tới sự tự do sáng tạo và cạnh tranh nói chung. Quan điểm mở rộng đối tượng được bảo vệ thông qua luật SHTT đã xóa mờ sự phân định rạch ròi giữa các bảo hộ sáng chế, quyền tác giả và nhãn hiệu. Điều này đã dẫn đến việc có thể đồng thời bảo vệ quá mức một đối tượng quyền SHTT dưới dạng chồng lấn trong bảo hộ giữa nhiều cơ chế bảo hộ quyền SHTT dưới sự quản lý của nhiều cơ quan Nhà nước về SHTT. Sự chồng lấn đó ít nhiều cũng tạo ra nhiều vấn đề pháp lý gây tranh cãi cả về lý luận và thực tiễn vì nó đi ngược hoặc phá vỡ các nguyên tắc cơ bản đã được phát triển theo thời gian để cân bằng các quyền được bù đắp chi phí sáng tạo của các chủ sở hữu trong hoạt động sáng tạo trí tuệ với quyền được tiếp cận và khai thác công khai của công chúng với các sáng tạo đó. Bài viết đã thảo luận về việc mở rộng của đối tượng được bảo hộ bởi bằng sáng chế, quyền tác giả và nhãn hiệu. Đồng thời, bài viết cũng phân tích về sự chồng lấn giữa sáng chế, quyền tác giả và nhãn hiệu và các chồng lấn phát sinh liên quan đến phần mềm máy tính, biểu tượng máy tính, giao diện máy tính đồ họa, thời trang, âm nhạc và các sản phẩm thương mại hữu ích.

1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu nước ngoài về chồng lấn trong bảo

¹⁰ Andrew Beckerman – Rodau (2011), “*The Problem with intellectual property Rights: Subject matter expansion*”, Yale Journal of Law and Technology Volume 13 Issue 1, Xem <http://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol13/iss1/2> truy cập ngày 20/2/2018

hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

- “*Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*” (tạm dịch là: “*Mutant Copyrights*” và “*Backdoor Patents*”¹¹: *Vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT*) của tác giả Viva R.Moffat, đăng trên tạp chí Berkeley Technology Law Journal, Vol.19, 2004.¹² Đây là công trình nghiên cứu xuất phát từ câu chuyện thực tiễn về bảo hộ nhân vật hoạt hình theo cả hai cơ chế quyền tác giả và nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Theo tác giả, các đối tượng quyền SHTT được bảo hộ theo cơ chế bảo hộ đối với sáng chế, quyền tác giả và nhãn hiệu là độc lập dựa trên các học thuyết riêng mang tính phân biệt. Tuy nhiên, tác giả đã chỉ ra ranh giới phân biệt giữa 3 cơ chế bảo hộ quyền SHTT nói trên đang dần bị xói mòn và xóa mờ bởi xu thế mong muốn nhận được bảo hộ lớn hơn khi chấp nhận mở rộng bảo hộ quyền SHTT sang các đối tượng khác của các chủ sở hữu. Tác giả đưa ra một số vụ việc thực tiễn với quyết định của Tòa án bác yêu cầu của các chủ sở hữu khi họ yêu cầu bảo hộ nối tiếp quyền tác giả bằng nhãn hiệu (“*Mutant Copyrights*”); bảo hộ nối tiếp sáng chế bằng nhãn hiệu (“*Backdoor Patents*”) với lập luận rằng: nếu mở rộng bảo hộ sẽ hạn chế một số quyền của công chúng đối với các sản phẩm sáng tạo trí tuệ đã được bảo hộ đó. Trên cơ sở nền tảng các học thuyết xây dựng nên các cơ chế bảo hộ quyền SHTT ở Hoa Kỳ trong đó có nguyên tắc về cân bằng lợi ích, cùng với những mô tả về thực trạng bảo hộ mở rộng quyền SHTT trong nửa thế kỷ trước đó, tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm làm giảm bớt hoặc loại bỏ những hạn chế của bảo hộ chồng lấn quyền SHTT trong đó có chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

- “*Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court*”¹³ của tác giả Graeme B. Dinwoodie đăng trên tạp chí Chicago-Kent College of Law năm 2005. Bài viết dựa trên thực tiễn về 2 vụ việc sau khi Tòa án tối cao chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu cho đối tượng SHTT đã được bảo hộ 1 bằng sáng chế và 1 bằng quyền tác giả sau khi hết hạn. Từ đó, tác giả rút ra nguyên tắc chung của việc bảo hộ hội tụ¹⁴ (commulation) quyền SHTT. Đồng thời, tác giả nhận định có 4 loại hội tụ quyền SHTT: Hội tụ giữa các cơ chế bảo hộ quyền, hội tụ do tự bản thân

¹¹ Hiện chưa có thuật ngữ pháp lý tương đương nào trong tiếng Việt để có thể mô tả được đúng bản chất của 2 hiện tượng khi bảo hộ nối tiếp quyền tác giả đã hết hạn bằng quyền SHCN đối với nhãn hiệu; bảo hộ nối tiếp một sáng chế đã hết hạn bằng nhãn hiệu;

¹² Viva R.Moffat (2004), “*Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*”, Berkeley Technology Law Journal, Vol.19, 2004; Xem trên website: <https://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss4/7/> ngày 19/7/2019

¹³ Graeme B. Dinwoodie (2005), “*Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court*”, Chicago-Kent College of Law; Xem trên https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/29/ ngày 19/7/2019

¹⁴ Có học giả sử dụng thuật ngữ “tích tụ quyền”, “tích hợp quyền”.

đối tượng mang quyền, hội tụ từ các quy định pháp luật liên quan, hội tụ do mong muốn bảo hộ mở rộng quyền. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, mặc dù Tòa án bày tỏ lo ngại việc sử dụng cơ chế bảo hộ nhãn hiệu để bảo hộ nối tiếp nếu không phù hợp có thể sẽ phá vỡ cấu trúc hệ thống bảo hộ quyền SHTT, tuy nhiên, trong lập luận của mình, Tòa án vẫn cho rằng không nên từ chối bảo hộ nhãn hiệu vì nguyên tắc không bảo hộ tích tụ quyền. Việc chấp nhận bảo hộ hội tụ quyền sẽ đặt Tòa án vào khó khăn trong việc giải quyết thỏa đáng xung đột giữa một bên là nhu cầu cạnh tranh và mở rộng quyền của chủ sở hữu với một bên là lợi ích của cộng đồng xã hội. Vì thế đòi hỏi Tòa án sẽ phải xác định những trường hợp ngoại lệ và hạn chế trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan tới việc bảo hộ chồng lấn quyền nhằm tránh rơi vào tình trạng kéo dài bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, bài viết mới chỉ là kinh nghiệm được rút ra các vụ việc thực tiễn tại Tòa án chứ chưa dựa trên những cơ sở luận thuyết rõ ràng để đưa ra những nguyên tắc chung cho việc chấp nhận hay giới hạn chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT.

- *“Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works”* in *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*; (tạm dịch là: *Chồng lấn quyền: tác động tiêu cực của việc nhãn hiệu hóa các tác phẩm sáng tạo*” trong *Tập san: Sự phát triển và cân bằng của quyền tác giả trong kỷ nguyên kỹ thuật số*) xuất bản năm 2014 tại nhà xuất bản Cambridge University Press. Nghiên cứu đã chỉ ra một số những hệ lụy đáng quan ngại khi chồng lấn trong bảo hộ nhãn hiệu có thể ngăn chặn quyền tiếp cận hợp pháp của công chúng đối với các tác phẩm có quyền tác giả đã hết hạn... Bài viết còn nêu ra khuyến nghị của tác giả đối với hoạt động sửa đổi lập pháp cho Đạo luật Lanham theo hướng loại trừ khỏi bảo hộ nhãn hiệu các dấu hiệu “được hoặc đã được bảo hộ theo luật quyền tác giả”.

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Khảo sát sơ bộ của nghiên cứu sinh cho thấy, đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài tham luận hội thảo của các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, các chuyên gia, các học giả trong nước đã nêu, đã phân tích, đánh giá về những lợi ích của việc chấp nhận chồng lấn. Đồng thời, cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất theo hướng ngược lại, liên quan đến việc giải quyết những hệ lụy của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu... Điển hình là một số công trình nghiên cứu sau:

1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu trong nước về chồng lấn trong bảo

hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung

- “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do TS. Vũ Thị Hải Yến làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công tại Đại học luật Hà Nội năm 2016. Trong đó, nhóm nghiên cứu đã kết cấu đề tài thành 4 chương với nội dung lần lượt là: Chương 1: Tổng quan về chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT với nội dung khái quát về các cơ chế bảo hộ quyền SHTT và vấn đề chồng lấn có thể xảy ra trong bảo hộ quyền SHTT cũng như nêu ra những nguyên nhân, hệ quả của vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT; Chương 2 của đề tài: Thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam với nội dung nghiên cứu về sự giao thoa trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN nói chung cũng như những chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả với một số các đối tượng quyền SHCN trong đó có nhãn hiệu tại Việt Nam, chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam; Chương 3 của đề tài: Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT trên thế giới cũng đã tìm hiểu về hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả với các đối tượng SHCN mang đặc tính sáng tạo trên thế giới trong đó có: KDCN, chỉ dẫn thương mại, nhãn hiệu và chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh ở một số quốc gia trên thế giới; trên cơ sở nghiên cứu đó, chương 4 của đề tài: “Phương hướng và các giải pháp để giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam” đã nêu lên một số xu hướng giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT trên thế giới và khuyến nghị phương hướng giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam.

Với đề tài này, nhóm nghiên cứu đã đưa ra khái niệm về “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT*” và trên cơ sở đó phân chia chồng lấn thành các loại chồng lấn điển hình. Theo nhóm nghiên cứu, căn cứ vào chủ thể có quyền SHTT được bảo hộ chồng lấn, có thể chia thành: (i) bảo hộ chồng lấn đồng chủ sở hữu; (ii) bảo hộ chồng lấn khác chủ sở hữu; căn cứ vào tính tương đồng của các đối tượng quyền SHTT thì có thể có các cặp chồng lấn giữa: (i) bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN; (ii) bảo hộ chồng lấn giữa các quyền SHCN với nhau; (iii) bảo hộ chồng lấn giữa quyền SHCN và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Đề tài cũng đã chỉ ra rằng: nguyên nhân chính yếu của tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là do sự mở rộng không ngừng phạm vi bảo hộ quyền SHTT: pháp luật về quyền tác giả hiện nay không chỉ bảo hộ những tác phẩm mang tính nghệ thuật nguyên gốc mà còn bảo hộ cả những sản phẩm mang đặc tính kỹ thuật hay thương mại có tính thẩm mỹ cao (mẫu thiết kế các loại, giao diện web site...); những sáng tạo mang tính nghệ thuật được bảo hộ theo luật quyền tác giả trước đây có thể trở thành đối tượng bảo hộ quyền SHCN... Sự giao thoa phạm vi

bảo hộ nói trên xuất phát từ tính “đa diện” trong sản phẩm trí tuệ của các chủ thể sáng tạo và nhu cầu được bảo hộ độc quyền, được bảo hộ lớn hơn với thời gian dài hơn cho các sản phẩm sáng tạo của mình. Đồng thời, nhóm tác giả cũng chỉ ra các hệ lụy của bảo hộ chồng lấn gây khó khăn cho việc thực thi bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của các dạng chồng lấn là khác nhau với từng cặp chồng lấn khác nhau vì vậy, nghiên cứu cũng cho thấy chưa có một nguyên tắc chung nào cho việc giải quyết vấn đề chồng lấn quyền SHTT nói chung vì vậy mức độ chấp nhận bảo hộ chồng lấn đối với mỗi cặp chồng lấn sẽ khác nhau ở các quốc gia trên thế giới. Từ những nghiên cứu sơ lược đó, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra xu hướng giải quyết của một số quốc gia trên thế giới trong vấn đề bảo hộ chồng lấn là: (i) Bảo hộ tích tụ quyền; (ii) bảo hộ độc lập; và (iii) bảo hộ chồng lấn một phần và khuyến nghị việc Việt Nam nên áp dụng linh hoạt các nguyên tắc giải quyết tình trạng chồng lấn trong đó có ưu tiên nguyên tắc bảo hộ độc lập và nguyên tắc bảo hộ chồng lấn một phần. Đặc biệt, với những nghiên cứu ít ỏi về chồng lấn quyền SHTT giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, đề tài cũng đã kiến nghị giải pháp giải quyết chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu theo hướng: không chấp nhận bảo hộ tích tụ quyền tác giả đồng thời với nhãn hiệu; bổ sung quy định của pháp luật về dấu hiệu không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đăng ký có dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đã được bảo hộ hoặc ngược lại; cho phép trường hợp chủ thể quyền khác có thể đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với hình ảnh, nhân vật được biết đến rộng rãi nhưng đã qua thời hạn 5 năm sau khi hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Đây là tài liệu có giá trị tham khảo lớn bởi cho đến nay, chưa có bất cứ một đề tài nào nghiên cứu một cách toàn diện về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam như đề tài này. Tuy nhiên, đề tài mới nghiên cứu chủ yếu về pháp luật và thực tiễn Việt Nam về chồng lấn giữa các quyền SHTT nói chung, việc nghiên cứu đánh giá sơ lược về các loại chồng lấn trong đó có chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu cũng chỉ là nghiên cứu hiện tượng để đưa ra nhận xét, đánh giá chung về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam mà chưa đi sâu vào nghiên cứu và phân tích cụ thể nguyên nhân, bản chất của vấn đề và giải pháp cụ thể cho trường hợp chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu; khuyến nghị cũng mới dừng lại ở mức độ chung chung nhằm giải quyết những hạn chế của bảo hộ chồng lấn quyền SHTT nói chung.

- “*Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu – Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, châu Âu và Việt Nam*” luận án Tiến sỹ luật học của Vương Thanh Thúy, bảo vệ thành công tại Đại học luật Hà Nội năm 2012. Luận án đã

tập trung phân tích, đánh giá so sánh về các dấu hiệu mang tính chức năng của nhãn hiệu trong pháp luật của một số nước như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Việt Nam trong đó có đề cập đến sự giao thoa trong cơ chế bảo hộ nhãn hiệu, KDCN với quyền tác giả; bảo hộ nối tiếp bằng cơ chế bảo hộ nhãn hiệu đối với sáng chế đã hết thời hạn bảo hộ... Bàn về bối cảnh của sự giao thoa trong bảo hộ quyền SHTT, tác giả nhận định rằng: khi mà thị trường hàng hóa ngày càng được mở rộng không ngừng trong một “thế giới phẳng” thì cùng với tiến bộ khoa học và công nghệ, sản phẩm hàng hóa cũng cần phải có tính cạnh tranh cao không chỉ bởi chất lượng, tiện ích mà còn bởi tính “bắt mắt” hay còn gọi là tính thẩm mỹ của quy cách sản phẩm. Từ thực tế đó, một loạt vấn đề pháp lý phát sinh khi xem xét về cơ chế bảo hộ đối với một đối tượng bất kỳ được thể hiện dưới dạng không gian ba chiều bởi sản phẩm không chỉ là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng mà còn có thể trở thành mẫu công nghiệp để sản xuất hàng loạt và tự bản thân nó có tính phân biệt so với sản phẩm cùng loại khác trên thị trường. Bằng việc đặt ra giả thuyết để phân tích việc giao thoa bảo hộ theo 3 cách thức: (i) bảo hộ đồng thời; (ii) bảo hộ nối tiếp; (iii) bảo hộ độc lập, tác giả dường như đã đưa ra quan điểm cho rằng việc lựa chọn bảo hộ một đối tượng quyền SHTT hợp lý nhất hoặc quan trọng nhất để thực thi bảo hộ quyền SHTT có vẻ mang tính thực tế và khả thi nhất. Nghĩa là, với những xung đột quyền dẫn tới tổn hại cho lợi ích chung và đi ngược với mục tiêu của bảo hộ quyền SHTT thì cần phải bị loại bỏ và ngăn chặn thông qua việc xác định “ranh giới tuyệt đối” hoặc “sự lựa chọn tương đối” một quyền phù hợp nhất trong trường hợp có giao thoa để đảm bảo sự cân bằng tương đối và hợp lý giữa các quyền SHTT. Tuy nhiên, để thực hiện được lựa chọn này, cần phải căn cứ đánh giá dựa trên mục tiêu bảo hộ cơ bản của các quyền SHTT mà thang tham chiếu quan trọng cho giải pháp này chính là các quy định về dấu hiệu mang chức năng. Theo tác giả, có thể hiểu quy định về dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu được xem như một công cụ thẩm định nhằm xác định cách thức bảo hộ hợp lý nhất về pháp luật SHTT cho những đối tượng đa tính chất nói chung và cũng là một gợi ý cho việc giải quyết xung đột trong bảo hộ chồng lấn quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng.

- “Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ - *Sự giao thoa giữa các đối tượng của quyền SHTT*”, bài viết đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10/2005 của tác giả Nguyễn Bá Bình. Bài viết là một dự báo về những “Chỗ trống” trong Dự thảo luật SHTT từ năm 2005 được tạo ra từ sự phân chia mảng pháp luật điều chỉnh cho từng loại đối tượng của quyền SHTT sẽ có khả năng tạo nên sự lúng túng trong quá trình thực thi bảo hộ quyền SHTT. “Chỗ trống” mà tác giả nêu ra đó chính là vấn đề: *“khi một đối tượng thỏa mãn được các đặc tính của nhiều loại tài sản SHTT (tài sản trí tuệ “đa tính*

chất”) thì xử lý thế nào?”. Trên cơ sở phân tích đối chiếu giữa các cặp đối tượng quyền SHTT có khả năng giao thoa trong quá trình bảo hộ quyền SHTT đã từng xảy ra trên thực tế như trường hợp sản phẩm kem xoa bóp Gầu Misa của Công ty dược Quang Minh và Sungaz của Công ty dầu Trường Sơn (trong đó 1 được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nghệ thuật còn 1 được cấp bằng độc quyền KDCN), tác giả đã kiến nghị việc hoàn thiện Luật SHTT theo hướng quy định chặt chẽ nhằm hạn chế sự giao thoa giữa các đối tượng quyền SHTT dựa trên nguyên tắc bảo hộ độc lập. Nghĩa là, chủ thể quyền SHTT chỉ có thể lựa chọn áp dụng 1 cơ chế bảo hộ cho đối tượng quyền SHTT của mình mà thôi.

- “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT – vấn đề và giải pháp*”, bài viết đăng trên tạp chí hoạt động khoa học số 10/2006 của tác giả Trần Đỗ Thành. Bài viết đã khái quát về hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT, chỉ ra một số nguyên nhân và một số hậu quả của hiện tượng chồng lấn. Trong đó, khi đánh giá về nguyên nhân chồng lấn, tác giả chỉ ra rằng: nguyên nhân chồng lấn chủ yếu xuất phát trước tiên từ sự hội tụ của các đối tượng thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và mỹ thuật được sáng tạo; đồng thời với đó là sự phát triển của khoa học công nghệ được ứng dụng trong các lĩnh vực đó. Nói một cách ngắn gọn, chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung là “*sự phản hồi lại từ sự phát triển cao trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp lý và khoa học của một nền kinh tế toàn cầu ngày nay*”. Từ đó dẫn đến các loại chồng lấn: giữa quyền tác giả với quyền SHCN đối với nhãn hiệu và/hoặc sáng chế; giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với KDCN và/ hoặc nhãn hiệu; giữa quyền SHCN đối với sáng chế và nhãn hiệu; giữa nhãn hiệu và tên miền; giữa KDCN và nhãn hiệu; giữa giống cây trồng mới và sáng chế; giữa sáng chế và bí mật thương mại; giữa giống cây trồng mới và bí mật thương mại và sáng chế. Bài viết cũng chỉ ra những hệ lụy của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có thể sẽ phá vỡ cấu trúc tổng thể của hệ thống bảo hộ quyền SHTT và có thể sẽ: Xóa mờ các ranh giới của các cơ chế bảo hộ quyền SHTT; Các đối tượng SHTT được bảo hộ trở nên ít mang tính phân biệt hơn; Tồn kém chi phí cho chủ sở hữu quyền, chủ thể quyền, các bên tham gia tố tụng, bên thứ ba và công chúng; Gây khó khăn cho các cơ quan thực thi (hành chính, hình sự hoặc tư pháp) trong việc giải quyết các vụ việc về SHTT có bảo hộ chồng lấn; Gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và lạm dụng việc bảo hộ quyền một cách quá mức; Đòi hỏi việc thiết lập các lý thuyết và nguyên tắc mới để giải quyết vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Và theo nghiên cứu của tác giả, khó có thể xác định cách thức chung cho việc giải quyết các loại chồng lấn, hiện các quốc gia mới chỉ dựa trên các nguyên tắc cụ thể để có thể giải quyết tình trạng chồng

lấn trong bảo hộ quyền SHTT tương ứng với các cặp chồng lấn mà thôi.

- “*Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội*”, Bài viết đăng trên tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2009 và số 6/2009 của tác giả Lê Thị Nam Giang. Bài viết tập trung phân tích các nội dung cơ bản của nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích của xã hội, là nguyên tắc quan trọng thể hiện xuyên suốt quá trình bảo hộ quyền SHTT từ khi xác lập quyền, duy trì và bảo hộ đối với đối tượng quyền SHTT đó, là sự dung hòa lợi ích giữa các bên để vừa khuyến khích sáng tạo trí tuệ, vừa đảm bảo quyền được tiếp cận và khai thác kết quả sáng tạo đó của cộng đồng xã hội. Nếu chỉ hướng tới mục đích bảo vệ các tác giả, các chủ sở hữu quyền SHTT thì có thể sẽ dẫn đến sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu quyền SHTT và ảnh hưởng đến việc tiếp cận tri thức khoa học tiên tiến của công chúng, và nếu tiếp tục bảo hộ quyền của tác giả cho chủ sở hữu quyền thì sẽ làm cản trở sự giao lưu, chia sẻ tri thức khoa học trong cộng đồng trên phạm vi rộng lớn. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tới lợi ích của công chúng là được khai thác các lợi ích kinh tế và các giá trị nghệ thuật từ các đối tượng SHTT mà không bù đắp chi phí một cách thỏa đáng cho tác giả, các chủ sở hữu quyền SHTT thì điều này sẽ không khuyến khích được sự sáng tạo, do vậy sẽ không thúc đẩy được sự phát triển của xã hội. Từ thực tế đó, đòi hỏi mỗi quốc gia, dựa trên điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia mình, tự xây dựng chiến lược, chính sách pháp luật về SHTT phù hợp, đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: (i) đảm bảo một cơ chế bảo hộ các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; (ii) đảm bảo cho công chúng được tiếp cận tri thức rộng rãi. Đảm bảo hài hòa được hai yêu cầu đó chính là đã đảm bảo được sự cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền và công chúng nhằm mục đích bảo vệ một cách hợp lý lợi ích cho cả hai bên để hướng tới một xã hội tri thức.

1.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu trong nước về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

- “*Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế*” - Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Cục SHTT – Bộ Khoa học và công nghệ năm 2021 là công trình nghiên cứu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay do ThS. Nguyễn Văn Bảy làm chủ nhiệm đề án. Đề án đã đánh giá một cách khá toàn diện về mức độ tương thích của Luật SHTT hiện hành so với các cam kết quốc tế để định hướng cho công tác hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SHTT. Công trình đã chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết các xung đột giữa các quyền SHTT với nhau trong đó có quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu và đưa ra định hướng hoàn thiện. Tuy nhiên,

công trình đang tập trung vào vấn đề chồng lấn giữa các quyền SHCN với nhau, quyền đăng ký và khai thác đối với sáng chế từ nguồn ngân sách Nhà nước... Đối với vấn đề chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, công trình mới chỉ dừng lại ở việc bổ sung những quy định tối thiểu cho những tồn tại nổi cộm mà chưa tập trung vào những vấn đề lý luận nền tảng, giải quyết tận gốc vấn đề chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu.

- *“Sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu”*, Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Phan Diệu Linh, bảo vệ thành công tại Đại học Luật Hà Nội năm 2015, là đề tài nghiên cứu trực tiếp về sự giao thoa trong bảo hộ quyền SHTT với phạm vi hẹp: sự chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu và KDCN cho một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Đề tài đã đi từ những khái quát về cơ chế bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với 3 điều kiện cơ bản: (i) sản phẩm phải mang tính sáng tạo; (ii) sản phẩm được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định; (iii) sản phẩm phải mang tính nguyên gốc về hình thức thể hiện (không liên quan tới ý tưởng hay nội dung của tác phẩm). Trong khi cơ chế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu hiện tại đòi hỏi đối tượng muốn đăng ký nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được, không thuộc những dấu hiệu không được sử dụng làm nhãn hiệu và không được mang những dấu hiệu trùng hay tương tự về ý tưởng và nội dung với nhãn hiệu đang được bảo hộ (hay nói khác đi là phải có tính phân biệt với sản phẩm, dịch vụ của chủ thể khác). Tác giả cũng nhận định rằng: sự giao thoa trong bảo hộ quyền SHTT phát sinh từ việc một đối tượng quyền SHTT cùng lúc có thể đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo nhiều cơ chế bảo hộ khác nhau của quyền SHTT có thể do đồng chủ sở hữu hoặc khác chủ sở hữu cùng đăng ký bảo hộ. Đề tài cũng đã nghiên cứu và phân tích các quy định của pháp luật dẫn đến hệ quả pháp lý của nó là tình trạng bảo hộ giao thoa quyền SHTT giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, KDCN và nhãn hiệu ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Và trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế về giải quyết tình trạng giao thoa bảo hộ quyền SHTT đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, KDCN và nhãn hiệu của một số nước trên thế giới theo 3 cơ chế: (i) cơ chế bảo hộ tích tụ; (ii) cơ chế bảo hộ độc lập và (iii) cơ chế bảo hộ chồng lấn một phần. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra đề xuất một số giải pháp giải quyết tình trạng giao thoa trong bảo hộ quyền SHTT giữa quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, KDCN và nhãn hiệu theo cơ chế bảo hộ độc lập là giải pháp tối ưu cho giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài cũng mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu về hiện tượng giao thoa, chồng lấn trên cơ sở pháp luật và thực tiễn thực thi quyền SHTT đối với 3 đối tượng của quyền SHTT nêu trên mà chưa đi sâu

nghiên cứu đầy đủ trên cơ sở lý luận về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT làm tiền đề xây dựng những nguyên tắc chung cho việc giải quyết vấn đề chồng lấn trong bảo hộ này.

- *“Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp”* Bài viết đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 năm 2016 của tác giả Vũ Thị Hải Yến. Trong đó, tác giả đã phân tích về các trường hợp chồng lấn giữa hai nhóm quyền: quyền tác giả và quyền SHCN trên cơ sở sự mở rộng phạm vi bảo hộ của hai nhóm quyền này. Đồng thời, tác giả cũng đã chỉ ra tính hai mặt của của việc chồng lấn trong bảo hộ hai nhóm đối tượng này của quyền SHTT đó là: (i) Những lợi ích khi bảo hộ có chồng lấn đối với chủ thể sáng tạo và đầu tư; (ii) Những hệ lụy của việc bảo hộ khi có chồng lấn. Từ những phân tích đó cho thấy, việc bảo hộ có chồng lấn không chỉ có ảnh hưởng quan trọng tới lợi ích của chủ thể sáng tạo mà nó còn có ảnh hưởng lớn tới lợi ích của cộng đồng trên cơ sở nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền SHTT.

- *“Bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu – Thực trạng pháp luật Việt Nam và một số đề xuất”*, Bài viết đăng tạp chí Dân chủ & Pháp luật số 10/2017 của tác giả Phạm Thị Minh Huyền. Tác giả đã phân tích và đánh giá về sự tương đồng và khác biệt trong cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Trên cơ sở so sánh về đối tượng bảo hộ, căn cứ xác lập quyền, nội dung và các trường hợp giới hạn quyền cũng như thời hạn bảo hộ, tác giả đã phân tích về hệ quả của chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Chồng lấn, một mặt làm gia tăng bảo hộ cho chủ sở hữu khi đăng ký bảo hộ mở rộng theo nguyên tắc tích tụ quyền, mặt khác, việc kéo dài thời hạn bảo hộ sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của cộng đồng. Thêm vào đó, việc chấp nhận chồng lấn sẽ gây khó khăn cho các cơ quan liên quan trong quá trình thực thi quyền SHTT ngay cả trong trường hợp bảo hộ tích tụ quyền cho đồng chủ sở hữu và sẽ càng khó khăn và tốn kém trong trường hợp giải quyết tranh chấp khi có chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT mà khác chủ sở hữu quyền. Từ những nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở pháp luật hiện hành của Việt Nam, tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế các hệ lụy phát sinh từ chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Theo quan điểm của tác giả, cần áp dụng cơ chế bảo hộ độc lập để tránh những xung đột, tranh chấp và bảo đảm cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và cộng đồng.

Ngoài ra, còn một số các công trình nghiên cứu khác đã tiếp cận ở một khía cạnh nào đó của vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT liên quan đến nhãn hiệu và quyền tác giả, điển hình như:

- *“Xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay”*, Luận văn

thạc sỹ luật học của Nguyễn Thị Thu, đã bảo vệ thành công tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015. Luận văn cũng đào sâu phân tích sự giao thoa và xung đột trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại tại Việt Nam trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng với các vụ việc điển hình đã làm nổi rõ vấn đề bảo hộ có chồng lấn là một hiện tượng tất yếu trong bảo hộ các quyền SHTT trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở những nghiên cứu, đánh giá đó, tác giả cũng đã chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng chồng lấn trong bảo hộ giữa nhãn hiệu và tên thương mại ở Việt Nam và đưa ra những kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

- *“Bảo vệ đối tượng của sáng chế bằng nhãn hiệu xét từ khía cạnh hợp pháp và hợp lý”*, bài viết đăng trên tạp chí Quản lý Nhà nước, số 3/2011 của tác giả Vương Thanh Thúy. Bài báo đã phân tích và đánh giá dựa trên hai cơ chế bảo hộ độc lập và riêng biệt của sáng chế và nhãn hiệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu rằng: Liệu có hợp lý và hợp pháp khi bảo hộ nối tiếp một sáng chế hết hạn bằng nhãn hiệu? Theo quan điểm của tác giả, pháp luật Việt Nam hiện không cấm chủ sở hữu bằng sáng chế yêu cầu bảo hộ nối tiếp một sáng chế có khả năng phân biệt dưới dạng nhãn hiệu 3 chiều. Tuy nhiên, xét ở góc độ cân bằng lợi ích thì việc tiếp tục bảo hộ một sáng chế đã hết hạn bằng cơ chế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu là sự bảo hộ quá mức cho một sáng tạo và lợi ích của cộng đồng xã hội đã bị bỏ qua do vậy việc bảo hộ nối tiếp trong trường hợp này sẽ phải bị cấm. Và vấn đề này ở Việt Nam hiện vẫn chưa được quan tâm một cách thích đáng, pháp luật SHTT Việt Nam hiện hành còn thiếu vắng những quy định mang tính nguyên tắc, cần phải được quy định bổ sung để hạn chế sự bảo hộ có chồng lấn trong trường hợp này.

- *“Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu – Một giải pháp cho vấn đề xung đột quyền bảo hộ”*, bài viết được đăng trên tạp chí Nghề luật số 1 & 3 năm 2011 của tác giả Vương Thanh Thúy. Bài viết đi sâu phân tích về sự mở rộng khả năng bảo hộ nhãn hiệu với các loại dấu hiệu “hiện đại” như dấu hiệu 3 chiều hoặc một số dấu hiệu không nhìn thấy được theo quy định của TRIPS làm tiền đề cho sự phát triển các giao thoa trong bảo hộ quyền SHTT nếu một đối tượng cụ thể có khả năng đăng ký bảo hộ với nhiều cơ chế bảo hộ quyền SHTT riêng biệt, tức là đối tượng đó đồng thời có khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bảo hộ của nhiều cơ chế bảo hộ quyền SHTT. Dựa trên những phân tích, đánh giá về chức năng của dấu hiệu trong từng cơ chế bảo hộ quyền SHTT, tác giả đã đưa ra những dự báo về khả năng tiềm ẩn của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT đối với những đối tượng quyền SHTT đa tính chất như các dấu hiệu ba chiều hay dấu hiệu mang tính mỹ thuật, nghệ thuật cao.

Trong nghiên cứu của mình, tác giả cũng đã chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật SHTT của Việt Nam khi không xác định rõ chức năng của các loại dấu hiệu cấu thành các đối tượng quyền SHTT. Từ những nghiên cứu, phân tích và đánh giá đó, dựa trên nguyên tắc cân bằng quyền và lợi ích giữa chủ thể quyền và lợi ích của cộng đồng xã hội, tác giả đưa ra những khuyến nghị sửa đổi và hoàn thiện cho hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam giúp hạn chế những giao thoa tiềm ẩn trong hoạt động bảo hộ quyền SHTT ở VN.

Bên cạnh các công trình nghiên cứu đó, trên các diễn đàn trong cũng như ngoài nước, các học giả, các luật sư, các chức danh nghề luật khác đều ít nhiều đã có những tọa đàm, tổ chức những diễn đàn có liên quan đến chủ đề này.

1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Kết quả tìm hiểu về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy, đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án được các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm và triển khai nghiên cứu ở cả lĩnh vực lý luận và thực tiễn.

Một số công trình cũng đã có những phân tích, đánh giá sơ lược về chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu trong nghiên cứu tổng thể về chồng lấn bảo hộ trong quyền SHTT nói chung. Theo đó, một số công trình cũng đã có những bước đầu nghiên cứu về bản chất của vấn đề từ góc nhìn của các học thuyết nền tảng của pháp luật bảo hộ quyền SHTT để đi tìm những nguyên tắc chung nhằm giải quyết những xung đột, hệ lụy của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả (quyền tác giả) và nhãn hiệu nói riêng.

Từ các công trình nghiên cứu trên, nghiên cứu sinh rút ra một số nhận xét khái quát như sau:

1.3.1. Đánh giá về mặt lý luận

Phần lớn các công trình nghiên cứu đều nhìn nhận vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là hiện tượng phái sinh, xuất phát từ sự phát triển độc lập hệ thống pháp luật SHTT truyền thống trong quá trình bảo hộ các đối tượng quyền SHTT. Và từ các nghiên cứu thực tiễn cho thấy, các tác giả, các nhà nghiên cứu có cách tiếp cận chồng lấn, xác định phạm vi chồng lấn và chấp nhận mức độ chồng lấn khác nhau.

Về khái niệm và đặc điểm, hầu hết các nghiên cứu đều chấp nhận khái niệm “chồng lấn” như một sự thật hiển nhiên mà không đưa ra định nghĩa về chồng lấn. Trong số các công trình nghiên cứu kể trên, duy nhất có đề tài nghiên cứu về “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp

trường của nhóm nghiên cứu tại Đại học Luật Hà Nội do TS. Vũ Thị Hải Yến làm chủ nhiệm là có bàn về định nghĩa “Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT”. Tuy nhiên, định nghĩa cũng vẫn chưa lột tả được rõ nét về hiện trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Đồng thời, cũng không có nghiên cứu nào chỉ ra đặc điểm của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu khiến cho việc tìm hiểu về bản chất của chồng lấn gặp nhiều khó khăn.

Về mặt thuật ngữ, các nước trong hệ thống thông luật (common law) tiếp cận vấn đề theo hướng giải quyết các xung đột quyền trong bảo hộ quyền SHTT, thì thuật ngữ “*overlapping of IP rights*” có thể được hiểu là sự giao thoa, chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng khi cùng một đối tượng có thể được bảo vệ bởi hơn một cơ chế bảo hộ quyền SHTT; yêu cầu bảo hộ có thể đến từ cùng một chủ sở hữu nhưng cũng có thể đến từ các chủ sở hữu khác nhau. Trong khi đó, các nước theo hệ thống dân luật (civil law) thường nhìn nhận hiện tượng này từ góc độ lý luận, theo đó, không ít các nhà nghiên cứu sử dụng thuật ngữ “*cumulation of rights*” là sự tích tụ/ hội tụ quyền khi cùng một đối tượng, một sản phẩm sáng tạo nhưng chủ sở hữu quyền mong muốn bảo vệ nhiều hơn một cơ chế bảo hộ quyền SHTT theo phương thức truyền thống.

Về cách thức tiếp cận và xử lý chồng lấn, với cách thức tiếp cận là các vụ việc chồng lấn khi giải quyết xung đột quyền SHTT, các nước theo truyền thống thông luật có xu hướng chấp nhận bảo hộ khi đối tượng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và không xung đột lợi ích với những quyền SHTT hiện có, bất kể là cùng chủ sở hữu hay khác chủ sở hữu. Vì thế, việc giải quyết vấn đề hệ lụy của chồng lấn cũng dựa trên nguyên lý giải quyết xung đột & cân bằng lợi ích. Tuy nhiên, tiêu chuẩn bảo hộ các quyền SHTT trong trường hợp chồng lấn cũng cần được kiểm tra khá kỹ lưỡng và phức tạp. Cách thức giải quyết của các tòa án không hoàn toàn thống nhất kể cả ở các tình huống tương tự nhau bởi việc đánh giá sự phù hợp phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của các thẩm phán. Trong khi đó, thực tiễn tư pháp các quốc gia theo truyền thống dân luật thường có xu hướng giải quyết vấn đề chồng lấn theo nguyên lý tích tụ và mở rộng quyền cho chủ sở hữu quyền hơn là cho chủ thể khác và áp dụng nguyên tắc quyền sao chép trong Luật quyền tác giả để xác định tính hợp pháp của quyền SHTT được bảo hộ bổ sung.

Về nguyên nhân và hệ quả của chồng lấn, một số nghiên cứu như

“*Overlapping Intellectual Property Rights*” của tác giả Neil Wilkof & Shamnad Basheer; “*Intellectual Property Overlaps – A European Perspective*”, của các tác giả Estelle Derclaye và Matthias Leistner; “*Intellectual Property Overlaps: Theory, Strategies, and Solutions*” của tác giả Robert Tomkowicz hay “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do TS. Vũ Thị Hải Yến làm chủ nhiệm... đã chỉ ra nguyên nhân của chồng lấn chủ yếu là do có sự tương đồng về đối tượng, sự mở rộng các đối tượng bảo hộ quyền SHTT dẫn đến sự giao thoa pháp luật về đối tượng bảo hộ dẫn đến chồng lấn. Trong khu vực pháp lý của Liên minh Châu Âu còn ghi nhận sự chồng lấn đến từ sự giao thoa giữa pháp luật Liên minh và pháp luật các quốc gia thành viên... Từ những nguyên nhân nội tại của hệ thống pháp luật SHTT cũng như những nguyên nhân chủ quan của các chủ thể quyền đã khiến cho hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT ngày càng gia tăng trên thực tế làm xóa mờ ranh giới giữa các quyền SHTT truyền thống, khiến cho việc bảo hộ quyền SHTT càng trở nên phức tạp trên cả phạm vi quốc gia và quốc tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Về mức độ chấp nhận chồng lấn, mặc dù các quốc gia đều hướng đến sự mở rộng bảo hộ các đối tượng quyền tác giả và nhãn hiệu vượt ra ngoài phạm vi bảo hộ truyền thống, nhưng ở ngưỡng chấp nhận khác nhau tùy thuộc quan điểm và luận thuyết của từng nước. Nếu như ở những nước thông luật, nơi quan tâm chủ yếu đến giá trị vật chất của quyền tác giả sẽ có xu hướng tiếp cận vấn đề chồng lấn theo hướng xung đột quyền và lợi ích giữa các chủ thể quyền, giữa tác giả và cộng đồng. Còn ở các nước theo truyền thống dân luật, người ta xem xét trước tiên đến tính hợp pháp của đối tượng quyền được xác lập trước khi xem xét đến mức độ ưu tiên của các quyền. Trên cơ sở đó mới xác định việc chấp nhận hay không việc chồng lấn. Ngoài ra, ở khu vực pháp lý có sự giao thoa giữa thông luật và dân luật như Nhật Bản, việc xác định chồng lấn không đương nhiên loại trừ quyền xác lập sau mà chủ yếu chỉ nhằm xác định phạm vi bị hạn chế của quyền...

Bên cạnh đó các công trình nghiên cứu cũng đã chỉ ra sự chưa thống nhất quan điểm của các nhà nghiên cứu. Có quan điểm cho rằng: không thể chấp nhận bảo hộ nối tiếp bằng cơ chế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu để kéo dài thời hạn bảo hộ đối với một đối tượng quyền SHTT sắp hết thời hạn bảo hộ theo cơ chế bảo hộ quyền tác giả tác giả bởi như vậy sẽ là vi phạm quyền và lợi ích của cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh, nhiều quốc gia đã chấp thuận bảo hộ chồng lấn như một sản phẩm phái sinh hợp pháp: ví dụ về nhãn hiệu chuột Mickey của hãng

phim hoạt hình WaltDisney¹⁵... cho nhân vật phim hoạt hình với lập luận rằng hình tượng nhân vật đã từng được bảo hộ quyền tác giả đó đã được phát triển tạo nên tính phân biệt cho sản phẩm phim hoạt hình của Hãng... Và mỗi quốc gia đều phải dựa trên những nền tảng lý thuyết về quyền SHTT sẵn có, lý thuyết về sự cân bằng lợi ích, tính hợp pháp của quyền SHTT hay thuyết lạm quyền đối với quyền SHTT để đánh giá, cân nhắc trong xử lý chồng lấn cho từng trường hợp cụ thể mà chưa sự thống nhất về các lý thuyết này.

1.3.2. Đánh giá về thực tiễn

Kết quả khảo sát ở các quốc gia, vùng lãnh thổ của nhóm nghiên cứu của Neil Wilkof & Shamnad Basheer¹⁶ đều cho thấy kết quả là: các quốc gia đều đang còn lúng túng trong việc giải quyết vấn đề chồng lấn & mức độ chấp nhận chồng lấn giữa các cặp đối tượng SHTT trong đó có quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Ở Việt Nam các công trình nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn hạn chế. Chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhằm đánh giá một cách khách quan khả năng chồng lấn trong bảo hộ giữa hai đối tượng này. Hiện cũng chưa có công trình nào nghiên cứu và đánh giá thực tiễn chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu và mức độ tương thích của pháp luật nhằm giải quyết các hệ lụy của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam hiện nay. Và cũng chưa có công trình nào nghiên cứu tìm hiểu về thực tiễn giải quyết vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu của một số quốc gia trên thế giới nhằm tìm hiểu cách thức tiếp cận và kinh nghiệm xử lý chồng lấn làm tiền đề cho việc học hỏi, xây dựng giải pháp xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng.

Từ những nghiên cứu trên cho thấy, còn nhiều vấn đề liên quan đến cả lý luận và thực tiễn của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu còn đang bị bỏ ngỏ, cần được tiếp tục đi sâu nghiên cứu.

1.4. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu

Từ những nghiên cứu, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu như đã phân tích ở trên, trong phạm vi luận án này, kế thừa các tri thức từ các công trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích,

¹⁵ Viva R.Moffat, Tlidd,

¹⁶ Neil Wilkof & Shamnad Basheer (2012), “*Overlapping Intellectual Property Rights*”, Oxford University press, p. 387-519;

làm rõ một số vấn đề sau đây:

- ***Về lý luận***

Luận án cần tập trung nghiên cứu, phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Cụ thể như sau:

Một là, tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ các thuật ngữ liên quan, làm rõ khái niệm chồng lấn để đi đến cách hiểu thống nhất về “chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu”;

Hai là, tìm hiểu các quan điểm cơ bản của các nhà nghiên cứu nước ngoài và Việt Nam về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu để xác định các loại, các dạng chồng lấn thường gặp giữa hai đối tượng quyền SHTT nêu trên;

Ba là, thông qua các công trình nghiên cứu nước ngoài và Việt Nam, xác định các đặc điểm của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu để từ đó làm sâu sắc hơn bản chất của chồng lấn giúp gợi mở các cách thức tiếp cận đối với chồng lấn;

Bốn là, tìm hiểu các quy định của ĐUQT và pháp luật một số quốc gia về bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu để đánh giá về khả năng chồng lấn, nguyên nhân chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung, chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Đồng thời, nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản mà các quốc gia đang áp dụng để giải quyết vấn đề xung đột quyền và hạn chế những hệ lụy của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu để có cái nhìn đa diện về vấn đề này.

Năm là, nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết mà các quốc gia sử dụng trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu để lý giải và xử lý các vụ việc về chồng lấn trong bảo hộ, từ đó hiểu về cách tiếp cận và quan điểm xử lý các vấn đề chồng lấn của các quốc gia;

- ***Về thực tiễn***

Luận án tập trung nghiên cứu một số nội dung chính sau đây:

Một là, nghiên cứu thực tiễn thực thi pháp luật trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở một số quốc gia trên thế giới để tìm hiểu về cách thức tiếp cận vấn đề chồng lấn ở một số các quốc gia, nhóm các quốc gia trong khuôn khổ các ĐUQT liên quan tới quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Đồng thời, tìm hiểu về cách thức giải quyết các xung đột do chồng lấn gây ra ở một số quốc gia điển hình làm tiền đề so sánh, đánh giá về các giải pháp pháp lý làm cơ sở kinh

nghiệm cho Việt Nam;

Hai là, nghiên cứu thực tiễn bảo hộ quyền SHTT liên quan tới tình hình chồng lấn trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở Việt Nam với trọng tâm là: (1) Đánh giá về khả năng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay và trong tương lai khi Việt Nam bước vào các lộ trình cam kết mới về bảo hộ quyền SHTT trong nền kinh tế toàn cầu và khu vực; (2) Đánh giá về các biện pháp giải quyết tranh chấp khi có xung đột về quyền liên quan đến chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ các nội dung nêu trên, một mặt luận án sẽ đưa ra quan điểm cụ thể đối với vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu; mặt khác, luận án sẽ đề xuất phương hướng giải quyết những xung đột, tranh chấp do chồng lấn gây ra trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Đồng thời, từ kinh nghiệm của các quốc gia, luận án sẽ đề xuất phương hướng và giải pháp xử lý chồng lấn liên quan tới bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở Việt Nam theo hướng vừa đảm bảo khuyến khích sự sáng tạo của các chủ thể, vừa đảm bảo quyền của cộng đồng xã hội được tiếp cận và phát triển đối với những tri thức khoa học công nghệ mới.

Để có thể hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra trên đây, nghiên cứu sinh dự kiến sẽ tiếp tục thu thập, hệ thống, nghiên cứu một cách nghiêm túc các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài có liên quan đến vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả với quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng; các tài liệu phản ánh thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở một số quốc gia trên thế giới nhằm xác định cách thức tiếp cận, cơ sở lý luận và xây dựng giải pháp phù hợp cho thực tiễn ở Việt Nam.

1.5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Để làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh đặt ra và dự định sẽ giải quyết những câu hỏi nghiên cứu sau:

Một là, lý luận về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu sẽ bao gồm những vấn đề gì? Khái niệm? đặc điểm? Nguyên nhân? Hệ quả của chồng lấn? các kiểu chồng lấn? cơ sở lý thuyết của chồng lấn?

Hai là, Điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia có khả năng dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu? có quy định nào hạn

ché sự chồng lấn đó? Những vấn đề nào cần bổ sung, hoàn thiện giúp xử lý vấn đề này? Thực tiễn xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu của một số quốc gia mang đến kinh nghiệm gì cho Việt Nam?

Ba là, Có hay không những chồng lấn vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ quốc gia? Các cam kết quốc tế của Việt Nam có tác động như thế nào đến vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở Việt Nam? Cần thực hiện những biện pháp gì để xử lý hợp lý vấn đề chồng lấn góp phần nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam?

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề cả lý luận, thực trạng pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia và thực tiễn xử lý vấn đề chồng lấn ở một số quốc gia và Việt Nam, nghiên cứu sinh đặt ra một số giả thuyết nghiên cứu và sẽ từng bước phân tích, luận giải để minh chứng cho các giả thuyết này, cụ thể là:

Giả thuyết thứ nhất: Sự tương đồng và mở rộng các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tất yếu dẫn tới chồng lấn ngày càng phổ biến trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hiện nay;

Giả thuyết thứ hai: Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu không chỉ gây ra những xung đột quyền trong phạm vi quốc gia mà còn có khả năng dẫn tới xung đột quyền trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế dẫn đến sự xáo trộn của hệ thống bảo hộ quyền SHTT truyền thống và xóa mờ ranh giới giữa bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu;

Giả thuyết thứ ba: Pháp luật các quốc gia trên thế giới và Việt Nam chưa dự liệu về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, việc giải quyết xung đột quyền và xử lý chồng lấn hiện chưa có sự nhất quán về nguyên tắc cũng như về mặt thực tiễn. Thực trạng này đòi hỏi các học giả Việt Nam cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng làm tiền đề cho những kiến nghị, giải pháp cho Việt Nam; Pháp luật SHTT Việt Nam về cơ bản có sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (đa phương, song phương) nhưng vẫn cần hoàn thiện theo hướng chấp nhận chồng lấn một phần nhằm giải quyết hợp lý, hợp tình các vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, tạo hành lang pháp lý minh bạch giúp bảo hộ hiệu quả quyền SHTT trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Trên đây là tổng quan về các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án. Có thể nói rằng, vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là không mới nhưng cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về lý luận, về thực trạng pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia và thực tiễn. Mặc dù các nghiên cứu đã ít nhiều nêu ra một số vấn đề lý luận, đã chỉ ra nguyên nhân của chồng lấn, hệ lụy của chồng lấn, song quan điểm và cách thức giải quyết các xung đột quyền khi có chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu vẫn chưa có sự nhất quán giữa các quốc gia, thậm chí giữa cơ quan tư pháp khác nhau trong cùng quốc gia. Đặc biệt, các lý thuyết về chồng lấn, đặc điểm của chồng lấn, khả năng chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, và nhất là những ảnh hưởng của chồng lấn tới việc thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam thì vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Điều này thực sự cần thiết nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào lộ trình những cam kết mới của khu vực như CPTPP, EVFTA... thì việc nghiên cứu một cách kỹ càng về hành lang pháp lý, lý luận và thực tiễn vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng như kinh nghiệm các nước sẽ giúp nghiên cứu sinh có thể đưa ra những khuyến nghị phù hợp giúp thực thi hiệu quả các cam kết về SHTT. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay.

Chương 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN HIỆU

Từ khoảng nửa cuối thế kỷ XVII và đặc biệt là từ thế kỷ XX trở lại đây, thế giới chứng kiến một sự mở rộng phạm vi bảo hộ ngày càng nhiều giữa các quyền SHTT đối với cùng một đối tượng sáng tạo khiến cho ranh giới giữa các quyền SHTT truyền thống trở nên mong manh và có thể bị phá vỡ hoặc xóa mờ.¹⁷ Nó tạo ra sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT từng cặp như: Quyền tác giả và Kiểu dáng công nghiệp; Quyền tác giả và Nhân hiệu; Nhân hiệu và Kiểu dáng công nghiệp; Nhân hiệu và Sáng chế; Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp; Quyền tác giả và Sáng chế, Sáng chế và Quyền đối với giống cây trồng... cả trên cả phạm vi quốc gia và quốc tế.¹⁸

Nhìn từ góc độ kinh tế cho thấy, các chồng lấn trong bảo hộ SHTT thu hút sự quan tâm nhiều nhất là những chồng lấn xoay quanh sáng chế, quyền SHCN đối với nhân hiệu và quyền tác giả.¹⁹ Đây thường là tâm điểm cho các tranh chấp về quyền, lợi ích và thu hút nhiều sự quan tâm của giới luật ở hầu khắp các quốc gia. Có lẽ cũng vì thế mà Neil Wilkof và Shamnad Basheer trong cuốn “Overlapping Intellectual Property Rights” cũng đã dành tới 6 chương đầu trong 17 chương để nghiên cứu về các cặp chồng lấn liên quan tới sáng chế (*sáng chế và quyền tác giả; sáng chế và quyền thiết kế; sáng chế và bí mật thương mại; sáng chế và bảo vệ giống cây trồng; sáng chế và các mô hình tiện ích; sáng chế và độc quyền dữ liệu*); 4 chương tiếp theo nghiên cứu về các cặp chồng lấn giữa quyền tác giả và các quyền khác (*quyền tác giả và nhân hiệu; quyền tác giả và quyền liên quan, quyền tác giả và cơ sở dữ liệu; quyền tài sản của quyền tác giả và quyền đạo đức*); 4 chương sau đó nghiên cứu về các cặp chồng lấn giữa nhân hiệu và các quyền khác (*nhân hiệu đã đăng ký và nhân hiệu chưa đăng ký; nhân hiệu và kiểu dáng; nhân hiệu và tên gọi xuất xứ; nhân hiệu và tên miền*).²⁰ Tương tự như vậy, như đã giới thiệu ở chương 1, các tác giả: Estelle Derelaye và Matthias Leistner trong cuốn “Intellectual Property Overlaps – A European perspective”; hay Robert Tomkowicz trong cuốn “Intellectual Property Overlaps – Theory, strategies and solutions” cũng tập trung nghiên cứu về các cặp chồng lấn xoay quanh 3 trụ cột chính của hệ thống quyền SHTT là quyền tác giả, quyền SHCN

¹⁷ Robert Tomkowicz (2012), “*Intellectual Property Overlaps – Theory, strategies and solutions*”, Pub. Routledge, trang 4,5; xem thêm: Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ; Xem thêm: Estelle Derelaye and Matthias Leistner (2011), “*Intellectual Property Overlaps – A European perspective*”, Pub. Oxford and Portland, Oregon, trang 1;

¹⁸ Estelle Derelaye and Matthias Leistner Tlđđ, trang 1.

¹⁹ Robert Tomkowicz, Tlđđ, trang 2

²⁰ Neil Wilkof & Shamnad Basheer, Tlđđ

đối với nhãn hiệu và sáng chế.

Điểm chung của các cặp chồng lấn là ít nhiều đều có nét tương đồng về đối tượng bảo hộ do tính “đa diện” của đối tượng được bảo hộ quyền SHTT. Ví dụ như: phần mềm máy tính có thể được bảo vệ theo cả pháp luật về quyền tác giả (như một “tác phẩm văn học” bao gồm nội dung biểu đạt) và pháp luật về bằng sáng chế (như một giải pháp hữu ích); một số biểu tượng (logos) hoặc thiết kế khác có thể được bảo hộ cả dưới dạng quyền tác giả (như các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng) và quyền SHCN đối với nhãn hiệu (với tư cách là vật mang thông tin chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ)...²¹ Trong số các cặp chồng lấn đó, điều làm cho nghiên cứu sinh quan tâm nhất là chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Bởi lẽ, các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu có rất nhiều điểm tương đồng. Nhất là khi đối tượng bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu dần được mở rộng tới cả tên tác phẩm, tên nhân vật và hình tượng nhân vật; nhãn hiệu hình ảnh động; nhãn hiệu âm thanh... theo các cam kết quốc tế mới của Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT trong các FTA cũng như theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam được sửa đổi bổ sung năm 2022. Vấn đề được đặt ra đầu là giới hạn của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và giới hạn của bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu? Liệu ranh giới của bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể bị xóa mờ? Từ những băn khoăn đó, nghiên cứu sinh đã chọn tập trung nghiên cứu vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở thời điểm Việt Nam đang trong lộ trình thực thi cam kết bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu mở rộng sang cả các đối tượng “không nhìn thấy được” như âm thanh.

2.1. Khái niệm, đặc điểm, các kiểu chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.1. Khái niệm về chồng lấn trong bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.1.1. Khái niệm về chồng lấn trong bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh khoa học công nghệ hiện đại phát triển không ngừng đã tác động không nhỏ tới cơ cấu tài sản trí tuệ của các tổ chức kinh tế thì hiện tượng có nhiều quyền SHTT được bảo hộ cho cùng một đối tượng ngày càng trở nên phổ biến. Người ta gọi hiện tượng này là “*Chồng lấn*” trong bảo hộ quyền SHTT. Xung quanh

²¹ Laura A. Heymann, William & Mary Law School (2013), “*Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*”, Citation(s): 17 Stan. Tech. L. Rev. 239, truy cập ngày 26/2/2018

vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT, có hai khái niệm liên quan mà đôi khi người ta vẫn lầm tưởng có sự tương đồng và có thể sử dụng thay thế cho “chồng lấn” đó là “*giao thoa*” và “*xung đột quyền*”. Mặc dù cùng liên quan tới hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nhưng mỗi khái niệm nêu trên tương ứng với từng giai đoạn khác nhau của quá trình chồng lấn. Ở góc độ lập pháp, khi pháp luật quy định về đối tượng bảo hộ của quyền này có nhiều nét tương đồng với đối tượng bảo hộ của quyền khác trong số các quyền SHTT sẽ dẫn đến việc một đối tượng được tạo ra có thể đáp ứng các đặc tính khác nhau của nhiều loại tài sản trí tuệ. Khi đối tượng được tạo ra đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của nhiều quyền SHTT hay nói khác đi là có thể có nhiều cơ chế bảo hộ khác nhau cho một đối tượng thì các học giả gọi đó là sự “*giao thoa*”, giao thoa của quy định pháp luật về đối tượng trong bảo hộ quyền SHTT.²² Nếu như chỉ dừng lại ở đó thì đơn giản nó chỉ là sự giao thoa pháp luật. Nhưng thực tế cho thấy, tài sản trí tuệ là nguồn lợi vô cùng hấp dẫn mà bất kỳ tổ chức kinh tế nào cũng đều khao khát có được. Bằng sự vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật mà một đối tượng đó có thể đang được bảo hộ bằng nhiều quyền SHTT như hiện nay. Khi đó, đứng ở góc độ nghiên cứu, ứng dụng và thực thi pháp luật, khái niệm có thể được sử dụng nhiều nhất để mô tả hiện tượng này là “chồng lấn” trong giai đoạn xác lập quyền để bảo hộ quyền SHTT.²³ Cuối cùng, như một lễ tất yếu của tiến trình, việc bảo hộ có sự chồng lấn giữa quyền SHTT của chủ thể này với quyền SHTT của chủ thể khác có thể dẫn tới mâu thuẫn, xung đột lợi ích làm phát sinh các “*xung đột quyền*” trong bảo hộ quyền SHTT.²⁴ Như vậy, để xem xét bảo hộ quyền SHTT ở giai đoạn xác lập quyền, xem xét chấp nhận hay không nhiều sự bảo hộ cho một đối tượng quyền SHTT?, nghiên cứu sinh muốn thống nhất sử dụng khái niệm “chồng lấn” trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này bởi “vấn đề chồng lấn” tiềm ẩn hay hiện hữu trong tất cả các giai đoạn của tiến trình nói trên.

Bàn về thuật ngữ, hiện thể giới có rất nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng để gọi tên hiện tượng “chồng lấn” trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Theo tiếng Latin, thuật ngữ “*Cumulare*” có thể hiểu là “*accumulate*”, “*pile up*” hay “*piling*

²² Nguyễn Bá Bình (2005), *Sự giao thoa giữa các đối tượng của quyền SHTT*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 (61) T10/2005; trang 42

²³ Vũ Thị Hải Yến (2016), *Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật tháng 4(336) năm 2016, trang 42; Phạm Thị Minh Huyền (2017), *Bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu – thực trạng pháp luật Việt Nam và một số đề xuất*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 10(307) năm 2017;

²⁴ Lê Thị Nam Giang (2013), *Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại*, xem trên: <http://www.agllaw.com.vn/xung-dot-quyen-trong-bao-ho-nhan-hieu-va-ten-thuong-mai/> ngày 20/9/2020

up” nghĩa là “*chồng chất*”, “*chồng lợp*”.²⁵ Cùng hiện tượng này, các nước thuộc hệ thống thông luật (common law) thường dùng thuật ngữ “*overlaps*”, “*overlapping*” để nói tới sự “*chồng lấn*”, “*chồng lên nhau*”; còn ở các nước thuộc hệ thống dân luật (civil law), người ta sử dụng thuật ngữ “*cumulate*”, “*cumulation*” hay “*cumuls*” là sự “*hội tụ*”, “*chất chứa*” trong bảo hộ quyền SHTT.²⁶

Ở Việt Nam, thuật ngữ “*chồng lấn*” đã được nhiều luật gia, nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để nói tới một hiện tượng mà hai hay nhiều quyền SHTT được xác lập để bảo hộ cho cùng một đối tượng.²⁷ Để thống nhất về nội hàm của “*chồng lấn*” khi nói đến hiện tượng cùng một đối tượng được tạo ra có thể được bảo hộ theo hai hay nhiều cơ chế bảo hộ quyền SHTT, nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Luật Hà Nội đã đưa ra định nghĩa như sau: “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là hiện tượng cùng một đối tượng sáng tạo có thể được bảo hộ theo hai hay nhiều cơ chế khác nhau của quyền SHTT*”.²⁸ Tuy nhiên, theo quan điểm chủ quan của nghiên cứu sinh, định nghĩa này có lẽ chưa mô tả đúng bản chất của vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Bởi lẽ, nếu mô tả chồng lấn là hiện tượng một đối tượng sáng tạo “*có thể được bảo hộ*” theo hai hay nhiều cơ chế khác nhau của quyền SHTT thì định nghĩa này mới bàn đến “*khả năng chồng lấn*” trong khi “*chồng lấn*” là thực trạng hiện hữu và có xu hướng ngày càng tăng trong bảo hộ quyền SHTT ở thời điểm hiện nay. Mà nếu bàn đến “*khả năng chồng lấn*” thì mới chỉ dừng lại ở dự báo mà chưa thấy các vấn đề, hệ quả hiện hữu của chồng lấn đang là thách thức lớn của chúng ta trên thực tế.

Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là tất yếu trong xu thế hội nhập khi các Hiệp định thương mại liên quan tới các khía cạnh của quyền SHTT ra đời bắt đầu là TRIPS với những mở rộng phạm vi, đối tượng bảo hộ mang tính bắt buộc giữa các quốc gia thành viên. Tiếp đến việc mở rộng đối tượng bảo hộ, không gian bảo hộ quyền SHTT trong các FTA thế hệ mới mở ra cơ hội và xu hướng tìm kiếm các lớp bảo vệ bổ sung của các chủ thể quyền ở hầu khắp các quốc gia khiến cho chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Việc cho phép bảo hộ những đối tượng phi truyền thống đã dẫn đến khả năng chấp nhận sự chồng lấn trong bảo hộ giữa các cơ chế bảo hộ tại các tòa án ở khắp các châu lục khiến cho

²⁵ Latdict, *Latin Dictionary & Grammar Resources*, Xem <http://latin-dictionary.net/definition/15149/cumulo-cumulare-cumulavi-cumulatus>, truy cập ngày 21/3/2020;

²⁶ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 3.

²⁷ Đại học luật Hà Nội (2016), Kỷ yếu hội thảo “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường mã số: LH-2015-405/ĐHL-HN, trang 14; Bộ khoa học công nghệ 2013, “*Pháp luật và thực tiễn về xử lý chồng lấn trong bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền tác giả*”;

²⁸ Đại học Luật Hà Nội, TLđd

các nhà hoạt động tư pháp, nhà lập pháp lúng túng và đưa ra nhiều quan điểm trái chiều. Cho dù là chấp nhận hay không chấp nhận thì chồng lấn trong bảo hộ vẫn là vấn đề hiện hữu dẫn đến việc các thẩm phán có thể phải xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá và xem xét vấn đề này. Phần nhiều trong số họ chấp nhận chồng lấn như một dạng đặc biệt của bảo hộ nhãn hiệu.²⁹ Bởi lẽ, hầu như không có cơ chế loại trừ lẫn nhau giữa cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu truyền thống. Vì thế cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, sự sáng tạo đã được đặt trong một môi trường mới đặc biệt khi khoa học công nghệ cùng với kỹ thuật số hóa, vô hình chung đã tạo điều kiện mở rộng khả năng chồng lấn về đối tượng được bảo hộ mà pháp luật bảo hộ quyền tác giả và pháp luật bảo hộ quyền SHCN chưa có dự liệu trước về vấn đề này.³⁰ Từ những vấn đề thuộc bản chất của hiện tượng “chồng lấn” trong bảo hộ quyền SHTT như đã phân tích trên đây, tác giả đề xuất hiệu chỉnh định nghĩa nêu trên thành: “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT là tình trạng một đối tượng sáng tạo được bảo hộ bằng hai hay nhiều cơ chế khác nhau của quyền SHTT*”.

2.1.1.2. Khái niệm về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Như trên đã phân tích, chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng là một trong số những cặp chồng lấn thường gặp trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá từ góc độ kinh tế, quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu cùng với sáng chế được coi là những quyền quan trọng nhất của hệ thống SHTT thế giới. Chúng thường là đối tượng của tranh chấp quyền SHTT và thu hút sự quan tâm nhiều nhất từ các học giả nghiên cứu pháp lý.³¹ Để hiểu rõ về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, trước hết cần hiểu rõ về điều kiện bảo hộ cơ bản của quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu:

- ***Về đối tượng bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu***

Về đối tượng được bảo hộ quyền tác giả: Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả bao gồm các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm: các tác phẩm văn học, thơ ca, tác phẩm sân khấu...; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật tạo hình hai hay ba chiều; bản đồ, bản vẽ kỹ thuật; tác phẩm nhiếp ảnh, phim ảnh và chương trình máy tính được thể hiện dưới bất kỳ hình thức và cách thức thể hiện

²⁹ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ

³⁰ Robert Tomkowicz (2011), LL.B., LL.M. “*Crossing the Boundaries: Overlaps of Intellectual Property Rights*”, University of Ottawa, Canada, page 26

³¹ Neil Wilkof và Shamnad Basheer, Tlđđ trang 2.

nào.³² Pháp luật bảo hộ quyền tác giả không bảo hộ ý tưởng mà chỉ bảo hộ hình thức thể hiện ý tưởng đó, do vậy, tác phẩm sáng tạo được bảo hộ quyền tác giả không nhất thiết phải là ý tưởng mới nhưng phải là tác phẩm sáng tạo mang tính nguyên gốc. Đồng thời, pháp luật về quyền tác giả cũng không quan tâm đến tính ứng dụng hay mục đích sáng tạo của tác phẩm nên việc bảo hộ quyền tác giả cũng chỉ tập trung vào tính nguyên gốc của tác phẩm chứ không quan tâm đến chất lượng hay giá trị mà tác phẩm tạo ra.

Về đối tượng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu: “*Nhãn hiệu hàng hóa là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh*”³³ hay “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*”.³⁴ Từ những khái niệm nêu trên về nhãn hiệu, chúng ta có thể thấy các dấu hiệu được dùng để phân biệt rất đa dạng. Dấu hiệu có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu là bất kỳ các ký tự, chữ viết, hình khối, màu sắc, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh... Các đối tượng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu luôn mang tính chức năng: Chức năng phân biệt của nhãn hiệu và chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu. Xét về ý nghĩa sâu xa của nó, chức năng phân biệt và chỉ dẫn của nhãn hiệu luôn gắn với yếu tố chất lượng của sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp nhất định nào đó. Đồng thời, với chức năng phân biệt, một dấu hiệu muốn trở thành nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ cần phải đảm bảo rằng việc sử dụng nhãn hiệu không gây hiểu lầm hoặc vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội của một quốc gia, khu vực pháp lý nào đó.³⁵

- **Xác lập quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu**

Về căn cứ xác lập quyền tác giả: Quyền tác giả đối với một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.³⁶

Về căn cứ xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu: Quyền SHCN đối với nhãn hiệu (sau đây gọi tắt là nhãn hiệu) được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận

³² WIPO (2005), “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ*”, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam chịu trách nhiệm nội dung dịch thuật, trang 42,43

³³ WIPO, “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ*”, tldd trang 66

³⁴ Khoản 16, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005

³⁵ WIPO, “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ*”, tldd trang 69,70

³⁶ Mutrap & NOIP Việt Nam (2015), “*Tài liệu hướng dẫn thực thi quyền SHTT*”, Công ty cổ phần in Tryền thông Việt Nam, trang 5; Xem thêm: Khoản 1 Điều 6, Luật Sở hữu trí tuệ 2005

đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng phổ biến của nhãn hiệu mà không phụ thuộc vào việc đăng ký.³⁷

- ***Nội dung quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu:***

Về nội dung quyền tác giả: Các tác phẩm được pháp luật SHTT các nước bảo vệ với cơ chế bảo hộ quyền tác giả bao gồm 2 nội dung quyền: quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó, quyền tài sản của quyền tác giả là quyền năng mà pháp luật dành cho chủ sở hữu một tác phẩm có quyền ngăn cản người khác sử dụng khi chưa có sự đồng ý của họ đối với việc sao chép, tái bản tác phẩm, biểu diễn tác phẩm, thu – phát thanh tác phẩm, dựng phim, dịch và chuyển thể tác phẩm.³⁸ Còn quyền nhân thân là quyền mà tác giả được đứng tên tác phẩm; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm chống lại bất kỳ sự xuyên tạc, cắt xén, sửa chữa tác phẩm hoặc những hành vi khác làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tác giả.³⁹

Về nội dung quyền SHCN đối với nhãn hiệu: Một nhãn hiệu hàng hóa thường được bảo hộ trên cơ sở đăng ký và/hoặc giá trị sử dụng của dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu. Chủ sở hữu của nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu thể hiện ở các nội dung quyền: quyền sử dụng nhãn hiệu; quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu và quyền định đoạt nhãn hiệu đã được bảo hộ của mình.⁴⁰ Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền sử dụng nhãn hiệu bằng cách gắn nhãn hiệu trên hàng hóa, bao bì sản phẩm, phương tiện, tài liệu kinh doanh; lưu thông, quảng cáo để bán sản phẩm hay bất cứ cách thức nào giúp nhận diện và mã hóa được sản phẩm; nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã đăng ký đó. Đồng thời, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền phản đối nhãn hiệu, có quyền khởi kiện bên thứ ba khi xuất hiện hành vi vi phạm nhãn hiệu được bảo hộ của họ. Và chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền chuyển nhượng, có quyền cấp li-xăng nhãn hiệu cho bên thứ ba sử dụng mà pháp luật mỗi quốc gia có quy định khác nhau về điều kiện thực hiện các quyền này.⁴¹

- ***Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu***

³⁷ Mutrap & NOIP Việt Nam, Tlđđ, trang 6; Xem thêm: Điểm a, khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2019;

³⁸ WIPO, Cẩm nang sở hữu trí tuệ, Tlđđ trang 44; Điều 20, Luật sở hữu trí tuệ 2005

³⁹ Khoản 1 Điều 6^{bis} Công ước Berne 1971; Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

⁴⁰ WIPO, Cẩm nang sở hữu trí tuệ, Tlđđ trang 82,83; Điều 123 Luật sở hữu trí tuệ 2005

⁴¹ WIPO, Cẩm nang sở hữu trí tuệ, Tlđđ trang 82-92

Về thời hạn bảo hộ quyền tác giả: Ngoại trừ quyền nhân thân của quyền tác giả, quyền tài sản của quyền tác giả không được bảo hộ vô hạn. Quyền tài sản của quyền tác giả chỉ được bảo hộ kể từ khi tác phẩm được định hình cho đến thời điểm nhất định sau khi tác giả qua đời. Mỗi quốc gia có quy định khác nhau về thời hạn này và thời hạn bảo hộ tối thiểu trong Công ước Berne sẽ là suốt cuộc đời tác giả và thêm 50 năm sau khi tác giả qua đời.⁴² Các quốc gia thành viên có thể tùy nghi quy định về thời hạn này nhưng tối thiểu là quy định của Công ước Berne. Việc quy định thời hạn này là để đảm bảo cho những người thừa kế, những nhà đầu tư có thể thụ hưởng những lợi ích kinh tế từ tác phẩm đó kể cả sau khi tác giả qua đời.

Về thời hạn bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu, không có giới hạn về thời hạn bảo hộ nhãn hiệu mà pháp luật SHTT các nước chủ yếu quy định thời hạn của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và có thể gia hạn không hạn chế đối với văn bằng bảo hộ đó. Tuy nhiên, nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ khi chủ sở hữu không tiếp tục gia hạn, không thực hiện nghĩa vụ sử dụng trong vòng 5 năm; hoặc khi nhãn hiệu bị vô hiệu, mất khả năng phân biệt.⁴³

Như vậy, xuất phát từ những tương đồng hoặc thậm chí trùng lặp về đối tượng bảo hộ, khả năng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN tiềm ẩn một phần từ sự giao thoa pháp luật. Mặc dù đối tượng bảo hộ có thể tương đồng hoặc trùng khớp nhưng dựa vào tính chất và mục đích bảo hộ quyền là khác nhau giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nên dẫn đến cách thức bảo hộ là rất khác nhau đối với hai loại quyền SHTT này. Nếu như mục đích bảo hộ quyền tác giả hướng tới bảo hộ các sáng tạo mang tính nguyên gốc của các tác phẩm nghệ thuật, thuộc lĩnh vực văn hóa, khoa học, mỹ thuật... và chỉ bảo hộ hình thức thể hiện ý tưởng sáng tạo; khuyến khích các chủ thể sáng tạo, xuất bản các công trình mới sau thời gian được bảo hộ giới hạn thì bảo hộ nhãn hiệu hướng tới bảo hộ quyền độc quyền khai thác và sử dụng những dấu hiệu mang tính phân biệt của hàng hóa, dịch vụ mang dấu ấn riêng.⁴⁴ Nhãn hiệu với chức năng chỉ dẫn thương mại, một mặt giúp chủ sở hữu nhãn hiệu đặt định dấu ấn cho hàng hóa của mình nhằm ngăn chặn người khác sử dụng dấu hiệu đó cho sản phẩm, dịch vụ tương tự của họ; mặt khác, nhãn hiệu giúp người tiêu dùng phân biệt và xác định đúng hàng hóa, dịch vụ mà họ lựa chọn và kỳ vọng. Và nếu như quyền tác giả thuộc nhóm quyền SHTT bảo hộ tự động khi tác phẩm được định hình dưới bất kỳ dạng vật chất nhất định nào đó thì quyền đối với nhãn hiệu lại thuộc nhóm quyền

⁴² WIPO, *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, Tlđđ trang 50

⁴³ WIPO, *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, Tlđđ trang 82

⁴⁴ WIPO, *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, Tlđđ trang 40-41.

SHTT phát sinh trên cơ sở đăng ký và/hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận bảo hộ.⁴⁵

Thêm vào đó, hầu như không có sự ràng buộc hoặc loại trừ nào giữa hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu đủ để hạn chế sự chồng lấn trong bảo hộ khi mà những sáng tạo của các chủ thể quyền ngày càng trở nên tinh tế và mang tính đa diện. Hay nói khác đi là không có sự hạn chế đối với việc bảo hộ một sáng tạo trí tuệ vừa đáp ứng đòi hỏi về tính nghệ thuật nguyên gốc trong bảo hộ quyền tác giả vừa đáp ứng tính phân biệt của các sản phẩm, dịch vụ mà chủ sở hữu sáng tạo đó mang lại. Việc bảo hộ các hình tượng nhân vật Peter Pan và Mikey Mouse hay các phần mềm của trò chơi điện tử video như đã nêu ở trên là những ví dụ cụ thể về việc thừa nhận trên thực tế việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở các quốc gia. Cùng trong trào lưu đó, Việt Nam cũng không ngoại lệ khi hàng nghìn nhãn hiệu “hình”; chữ và hình là các nhân vật hoạt hình, tên các nhân vật hoạt hình trong các phim hoạt hình của hãng Walt Disney được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam chủ yếu cho các nhóm ngành hàng: đồ dùng, đồ chơi, băng đĩa, vật phẩm văn hóa nghệ thuật, đồ may mặc, thể thao, đồ trang trí thuộc các nhóm: 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 41⁴⁶... đã là những minh chứng sống động cho sự chồng lấn trong thực tế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và quyền tác giả đối với các hình tượng nhân vật hoạt hình...

Từ những phân tích trên có thể rút ra định nghĩa về “chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu” như sau: “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là tình trạng một đối tượng được bảo hộ cả quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu*”.

2.1.2. Đặc điểm của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT truyền thống được thiết kế với những đối tượng và cơ chế quyền độc lập nhau thực chất nhằm bảo vệ và duy trì ranh giới giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT.⁴⁷ Tuy nhiên, cùng với áp lực của toàn cầu hóa cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã làm thay đổi cách thức tiếp cận và mở ra cơ hội bảo hộ rộng lớn hơn cho các đối tượng có khả năng đáp ứng tiêu chí bảo hộ của nhiều cơ chế quyền SHTT khiến cho hệ thống pháp luật SHTT có những thay đổi lớn và nhanh chóng. Các giá trị kinh tế mà quyền SHTT mang lại đã

⁴⁵ Điều 6, Luật Sở hữu trí tuệ 2005

⁴⁶ Tra cứu nhãn hiệu, Xem: <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WHitList.php> truy cập ngày 28/2/2018

⁴⁷ Robert Tomkowicz, Tlđd trang 198

khơi dậy ý tưởng sáng tạo với nhiều sản phẩm đa tính chất đã vô tình đáp ứng đồng thời tiêu chí bảo hộ khác nhau của các quyền SHTT. Thêm vào đó, sức ép của cạnh tranh và lợi ích đã thúc đẩy sự tìm kiếm các lớp bảo vệ kép từ các quyền SHTT khác nhau đối với tài sản trí tuệ của các chủ thể quyền. Thực tế đó đã vô tình tạo ra sự chồng lấn trong bảo hộ giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT trong đó có quyền tác giả và nhãn hiệu. Dù muốn hay không, sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có xu hướng ngày một lan rộng với nguy cơ xóa mờ ranh giới giữa các cơ chế quyền SHTT đã được xây dựng và củng cố dựa trên các học thuyết về quyền SHTT truyền thống.⁴⁸ Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu về cơ bản có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu xảy ra khi đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu có nhiều nét tương đồng⁴⁹ khiến một sáng tạo có thể đồng thời đáp ứng các tiêu chí bảo hộ khác nhau của quyền SHTT. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu của xã hội, các sản phẩm dịch vụ ngày càng tinh tế, “đa tính chất”⁵⁰ và vô tình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bảo hộ của cả nhãn hiệu và quyền tác giả. Vì thế, với một đối tượng sáng tạo hội tụ đủ các tính chất và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ về tính nguyên gốc và tính phân biệt thì về mặt pháp luật, hoàn toàn có cơ sở để xem xét bảo hộ theo cả hai cơ chế quyền, miễn là nó đáp ứng đủ các tiêu chí về tính nguyên gốc khi bảo hộ quyền tác giả và tính phân biệt khi bảo hộ nhãn hiệu và không xung đột với quyền khác. Thực tế cho thấy, sự mở rộng đối tượng bảo hộ của quyền tác giả và nhãn hiệu qua nhiều lần sửa đổi trong cả ĐUQT và pháp luật quốc gia về quyền SHTT hay liên quan tới quyền SHTT càng khiến cho pháp luật có sự giao thoa mạnh mẽ giữa các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu.⁵¹ Từ chỗ quyền tác giả bảo hộ cho các sáng tạo mang giá trị nghệ thuật cao có tính nguyên gốc nay đã được mở rộng bảo hộ cho cả các tác phẩm mang đặc tính kỹ thuật và liên quan tới thương mại. Nhãn hiệu từ chỗ chỉ bảo hộ những biểu tượng mang tính phân biệt sản phẩm dịch vụ giữa các nhà cung cấp trong thương mại thì nay có thể chấp nhận tính phân biệt cả đối với những sáng tạo nghệ thuật mang dấu ấn riêng của tác giả như đoạn nhạc, chuỗi âm thanh, hình tượng nhân vật...⁵² Vì thế, các đối tượng bảo hộ của

⁴⁸ Robert Tomkowicz, Tlđd trang 174

⁴⁹ Vũ Thị Hải Yến, Tlđd trang 44;

⁵⁰ Nguyễn Bá Bình, Tlđd

⁵¹ Chi tiết được nêu tại Chương 3 luận án

⁵² Vũ Thị Hải Yến, Tlđd

quyền tác giả và nhãn hiệu giờ đây đều có thể là các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; logo, slogan, hình ảnh nhân vật, tác phẩm âm nhạc, phim ảnh & quảng cáo; hình dáng sản phẩm hoặc bao gói sản phẩm...⁵³ Các đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu có xu hướng giao thoa với nhau ngày càng nhiều dẫn đến việc cùng có khả năng được bảo hộ ở các cơ chế khác nhau của cả quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu hoặc trong các cặp chồng lẫn khác.

Thứ hai, chồng lẫn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu xuất phát từ những “khoảng trống”⁵⁴ trong quy định pháp luật giữa hai cơ chế bảo hộ. Pháp luật SHTT truyền thống dường như không dành nhiều quan tâm tới sự tương đồng giữa đối tượng bảo hộ quyền tác giả và đối tượng bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu dẫn tới thiếu quy định giải quyết xung đột⁵⁵ giữa hai cơ chế bảo hộ này, nhất là khi phạm vi bảo hộ ngày càng được mở rộng như hiện nay. Quyền tác giả được bảo hộ ngay từ khi tác phẩm được định hình mà không cần qua thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý còn quyền SHCN đối với nhãn hiệu thì cần được xác lập qua thủ tục đăng ký và cần có sự chấp nhận bảo hộ của cơ quan quản lý sau quá trình xét nghiệm đơn. Thêm vào đó, cách thức bảo hộ khác nhau giữa hai cơ chế quyền với hai cơ quan quản lý khác nhau đã dẫn đến một thực tế là cơ quan tiếp nhận đăng ký nhãn hiệu không thể biết và không buộc phải biết biểu tượng được đăng ký nhãn hiệu đã từng được bảo hộ quyền tác giả hay không? Quyền tác giả bảo hộ tính nguyên gốc⁵⁶ của sáng tạo, trong khi quyền SHCN đối với nhãn hiệu bảo hộ tính phân biệt⁵⁷ của biểu tượng giúp định danh nhà cung cấp một hàng hóa, dịch vụ nào đó gắn với uy tín của họ trong tâm trí người tiêu dùng mà không cần quan tâm đến yếu tố sáng tạo của biểu tượng. Bởi vậy, khi phạm vi bảo hộ của quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu đều được mở rộng, ví dụ một hình tượng nhân vật có thể vừa có tính nguyên gốc, vừa đảm bảo có tính phân biệt khi hình tượng nhân vật sống động trong lòng công chúng thì không loại trừ khả năng chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật đó, mặc dù nó là sản phẩm sáng tạo của văn học, nghệ thuật – đối tượng bảo hộ quyền tác giả.⁵⁸ Pháp luật một số quốc gia có thể có dự phòng bằng việc quy định ưu tiên bảo hộ quyền tác giả xác lập trước nhưng cũng còn khá sơ khai ở thời kỳ đầu nên chồng lẫn và xung đột về quyền vẫn

⁵³ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ

⁵⁴ Nguyễn Bá Bình, Tlđđ

⁵⁵ Nguyễn Văn Bảy, “*Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế*”, Cục SHTT - Bộ khoa học và công nghệ, 2021; trang 134

⁵⁶ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, Tlđđ, trang 14

⁵⁷ Điều 15, Hiệp định TRIPS;

⁵⁸ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ

thường xuyên xảy ra.⁵⁹ Một số khác chưa có dữ liệu về vấn đề này nên chỉ có thể giải quyết xung đột thông qua pháp luật cạnh tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh.⁶⁰

Thứ ba, chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT đến từ mong muốn khai thác các giá trị khác nhau của đối tượng quyền SHTT. Chính vì tính đa diện, đa tính chất như đã phân tích ở trên dẫn đến một thực tế là: các chủ sở hữu mong muốn gia tăng các lớp bảo hộ đối với tài sản trí tuệ của mình; các chủ thể khác cũng mong muốn khai thác từ cả những đối tượng đang được bảo hộ theo cơ chế quyền khác cũng như những đối tượng đã hết thời hạn bảo hộ bởi danh tiếng, bởi những giá trị vô hình mà nó mang lại.⁶¹ Thực tế cho thấy, đứng trước nguy cơ quyền SHTT bị vi phạm khi những sáng tạo trí tuệ đa tính chất đang ngày càng phát triển và mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao, các chủ thể quyền có xu hướng tối đa hóa các quyền SHTT bằng cách tạo ra sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nhằm gia tăng các lớp bảo hộ.⁶² Việc tìm kiếm các lớp bảo hộ kép này có thể diễn ra đồng thời hoặc nối tiếp sau khi quyền trước đã hoặc sắp hết thời hạn bảo hộ.⁶³

Thực tế cho thấy đã có một số quy định loại trừ sự chồng lấn trong bảo hộ giữa các đối tượng quyền SHCN với nhau⁶⁴ nhưng giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu thì chưa có quy định loại trừ mang tính nguyên tắc này. Vì thế, việc khai thác các giá trị khác nhau của đối tượng quyền SHTT không chỉ được các chủ thể quyền hướng tới mà còn cả những chủ thể khác cũng mong muốn khai thác các giá trị của nó mang lại, kể cả khi tài sản trí tuệ đã thuộc về công chúng nhưng thực tế vẫn có thể là những nền tảng giá trị cho những sáng tạo tiếp theo tạo nên sự phát triển chung cho cộng đồng xã hội.

Thứ tư, chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu được chấp nhận như các dạng bảo hộ đặc biệt của quyền SHTT.⁶⁵ Như trên đã phân tích, chồng lấn là hiện tượng phái sinh trong hệ thống bảo hộ quyền SHTT và không được coi như một quyền năng được ghi nhận một cách chính thức trong cả các ĐUQT và pháp luật quốc gia. Và tùy từng trường hợp, các tòa án cân nhắc và xem xét khả năng chấp nhận bảo hộ chồng lấn dựa trên cơ sở phối kết hợp các nguyên tắc pháp luật SHTT, luật

⁵⁹ Duan Xiao Mei (2010), “Conflict between Trademark Right and Prior Copyright -Case and Academic Research on Solutions to this Conflict in the Chinese and Japanese Legal Systems”, Xem trên https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/china_2010.pdf truy cập ngày 20/3/2020

⁶⁰ Nguyễn Văn Bảy, Tlđđ

⁶¹ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ

⁶² Robert Tomkovicz, sđd trang 23;

⁶³ Robert Tomkovicz, TLđđ trang 15; xem thêm Đại học luật Hà Nội, Tlđđ

⁶⁴ Điều 17, Nghị định 103/2006/NĐ – CP quy định về nguyên tắc tôn trọng quyền xác lập trước

⁶⁵ Các quốc gia Châu Âu gọi quyền đặc biệt này là “*Sui generis*”, xem thêm: Estelle Derelaye and Matthias Leistner, Tlđđ, 327

cạnh tranh⁶⁶... để giải quyết xung đột quyền trong các tình huống này. Một số quốc gia nhận định nó như những dạng quyền đặc biệt của quyền SHTT. Bởi vậy, chưa có tiêu chuẩn chung nào cho việc chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng mà mỗi quốc gia, thậm chí, mỗi tòa án có thể tự xây dựng các tiêu chí mà họ cho là phù hợp⁶⁷ với mỗi cặp chồng lấn tùy đặc tính của quyền SHTT đó và một số nguyên tắc pháp luật liên quan.⁶⁸

2.1.3. Các kiểu chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.3.1. Căn cứ vào chủ thể được bảo hộ

Quá trình nghiên cứu cho thấy việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu thường đến từ việc mở rộng phạm vi bảo hộ của một chủ sở hữu quyền và đôi khi cũng xuất phát từ thực tiễn thực thi pháp luật khi các chủ thể quyền khác nhau yêu cầu bảo hộ ở các cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác nhau cho cùng một đối tượng sáng tạo. Bởi vậy, có thể xuất hiện các kiểu chồng lấn sau:

(i) Một chủ thể đồng thời yêu cầu bảo hộ quyền tác giả & và bảo hộ nhãn hiệu

Về tâm lý, các chủ thể quyền SHTT luôn mong muốn sự bảo hộ ở mức độ cao nhất đối với các sản phẩm sáng tạo của mình. Thêm vào đó, khoảng trống pháp luật giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT luôn tiềm tàng nguy cơ khiến các sản phẩm trí tuệ có thể bị đánh cắp & bảo hộ bởi một cơ chế bảo hộ khác mà khó có biện pháp xử lý thích đáng. Vì vậy, việc chủ thể quyền SHTT yêu cầu nhiều hơn một hình thức bảo hộ cho một đối tượng cũng nhằm mục đích khắc phục khoảng trống pháp luật, tăng cường các lớp bảo vệ cho các sáng tạo của mình. Ví dụ việc các doanh nghiệp ngày nay thường xây dựng và bảo vệ các quyền SHTT của mình bằng cách xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và đăng ký đồng thời cả quyền tác giả cũng như nhãn hiệu mà đôi khi cả kiểu dáng đối với hình khối hay thiết kế bao bì sản phẩm như trường hợp như các nhãn hiệu nước hoa kẻ trên hay nhãn hiệu bằng hình 3D Coca cola⁶⁹...

⁶⁶ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ

⁶⁷ Lê Thị Anh Xuân (2021), “Bảo hộ bản quyền và nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật trong thực tiễn thực thi quyền SHTT ở Hoa Kỳ và khuyến nghị cho Việt Nam”, Tạp chí Kiểm sát số 17/2021, trang 59

⁶⁸ Robert Tomkowicz, Tlđđ trang 7,9;

⁶⁹ The Coca-Cola Company, *The history of the Coca-Cola Contour Bottle – The creation of a Cultural Icon*, <https://www.coca-colacompany.com/company/history/the-history-of-the-coca-cola-contour-bottle>; Xem thêm: WIPO, *What Every Small and Medium Sized Business Must know about IP Myths, Mysteries, Mistakes – Debunked, Unveiled, Corrected*, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_rom_09/wipo_smes_rom_09_q_workshop11_1-related1.pdf truy cập ngày 21/7/2020;

(ii) *Các chủ thể khác nhau yêu cầu bảo hộ quyền tác giả & bảo hộ nhãn hiệu cho cùng một đối tượng sáng tạo*

Xuất phát từ đặc thù của bảo hộ quyền SHTT cho các đối tượng khác nhau là khác nhau theo các cơ chế bảo hộ độc lập với nhau mà cùng một đối tượng nếu đáp ứng được các tiêu chí bảo hộ khác nhau thì đều có thể được bảo hộ theo nguyên tắc tự động hoặc đăng ký. Thực tế đó đã dẫn đến hiện tượng một đối tượng sáng tạo có thể đồng thời được các chủ thể khác nhau lựa chọn sử dụng/ đăng ký và khai thác ở các cơ chế bảo hộ khác nhau trong đó có quyền tác giả & nhãn hiệu. Ví dụ: Công ty TNHH Thể thao Hải Yến và Công ty TNHH Thể thao Ngôi Sao cùng sử dụng sự kết hợp chữ Hải Yến và hình chữ H&Y⁷⁰ và một bên đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu, bên còn lại đăng ký bảo hộ quyền tác giả; các phim ảnh có hình tượng nhân vật X-men của Công ty Marvel Characters, Inc, địa chỉ: 9242 Beverly Boulevard Beverly Hills, California, Mỹ được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu X-MEN được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo GCN ĐKNH số 4-0011455 cấp từ 07/4/1994 đăng ký cho các sản phẩm thuộc các nhóm 09, 16, 25 và 28 tại Việt Nam⁷¹ trong khi nhãn hiệu XX-MEN & hình được bảo hộ nhãn hiệu theo Quyết định số A05811/QĐ-ĐK cấp GCN ĐKNH số 63481 năm 2005 đối với “Các sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng” (nhóm 03) cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế.⁷²

2.1.3.2. Căn cứ vào thời điểm bảo hộ

Căn cứ vào thời điểm bảo hộ, có thể chia chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu thành (i) bảo hộ đồng thời hay (ii) bảo hộ nối tiếp giữa cơ chế bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu.⁷³

(i) *Bảo hộ đồng thời* là ở cùng một thời điểm, sự sắp xếp các dấu hiệu, ký tự, biểu tượng nào đó tương tự nhau lại được đồng thời bảo hộ ở cả hai cơ chế: bảo hộ đồng thời quyền tác giả cho logo và bao gói sản phẩm của Công ty TNHH Thể Thao Ngôi Sao theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả cấp. Đồng thời, Công ty TNHH Thể Thao Hải Yến cũng được Cục sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu “Hải Yến” và bảo hộ tổng thể chữ “H & hình”.⁷⁴ Trong

⁷⁰ Lê Thị Nam Giang, Tlđđ; Xem thêm *Tra cứu nhãn hiệu* trên:

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=35&HitListViewMode=Text&ref>= truy cập ngày 21/7/2020

⁷¹ Tra cứu nhãn hiệu:

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=15&HitListViewMode=Text&ref>= truy cập ngày 22/7/2020

⁷² Tra cứu nhãn hiệu:

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=8&HitListViewMode=Text&ref>= truy cập ngày 22/7/2020

⁷³ Estelle Derclaye & Matthias Leistner, Tlđđ trang 3

⁷⁴ Tra cứu nhãn hiệu: <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WHitList.php> truy cập ngày 22/7/2020

trường hợp này, hai chủ thể quyền cùng yêu cầu bảo hộ quyền SHTT ở hai cơ chế bảo hộ khác nhau với cùng đối tượng. Và như trên đã phân tích, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, các chủ thể đều muốn tối đa hóa các cách thức bảo vệ quyền SHTT của mình. Một mặt, để gia tăng các lớp bảo vệ kép nhằm tránh việc đối thủ cạnh tranh lợi dụng kẽ hở của luật pháp, chủ thể sáng tạo có thể đăng ký bảo hộ đồng thời cả quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho cùng một sáng tạo của mình như Dior Pháp hay Disney. Mặt khác, các chủ thể khác nhau có thể cùng bảo hộ đồng thời một đối tượng sáng tạo trí tuệ như quyền tác giả cho hình ảnh quảng cáo của Dior Pháp và Evora đối với các quảng cáo cho các nhãn nước hoa & mẫu mã chai nước hoa do Christian Dior sản xuất; hay hình tượng nhân vật dị nhân X-MEN của Marvel Characters với các sản phẩm hóa mỹ phẩm mang nhãn hiệu XX- MEN của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế nêu trên. Và cho dù là cùng hay khác chủ thể quyền thì đó đều có thể xem như là một hình thức bảo hộ đồng thời.

(ii) *Bảo hộ nối tiếp* là việc một sáng tạo đã được bảo hộ bằng một cơ chế bảo hộ quyền SHTT nhất định (như bảo hộ nhãn hiệu hoặc quyền tác giả (chủ yếu là quyền tác giả) nhưng lại được chính chủ sở hữu của nó hoặc chủ thể khác sử dụng để đăng ký với cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác. Chú Chuột Mickey của hãng phim hoạt hình Walt Disney cũng là một ví dụ điển hình. Walt Disney là chủ sở hữu quyền tác giả đối với bản thiết kế nhân vật hoạt hình Mickey Mouse từ 1928 và thời hạn bảo hộ quyền tác giả này kết thúc vào năm 2003. Tuy nhiên, cùng với những đầu tư thích đáng, nhân vật hoạt hình Mickey Mouse đã trở nên có tính phân biệt đáng kể, giúp cho công chúng dễ dàng gắn hình tượng nhân vật đó với Disney Enterprises Inc. nhờ thế giúp phân biệt sản phẩm hoạt hình của Disney Enterprises Inc. với các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các nhà sản xuất khác và vì thế nó đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu.⁷⁵ Mặc dù ban đầu hình ảnh nhân vật hoạt hình Mickey không phải là một nhãn hiệu, không phải dùng để định danh nguồn gốc sản phẩm tuy nhiên, cùng với ấn tượng đặc biệt của nó, theo Điều 1127 Chương 22, Tiêu đề 15, Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ⁷⁶, hình ảnh nhân vật hoạt hình Mickey Mouse được cho là đủ điều kiện bảo hộ nhãn hiệu của Hãng Walt Disney.⁷⁷ Như vậy, với cơ chế bảo hộ nhãn hiệu đồng thời sau khi tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tự thân nó tạo ra tính phân

⁷⁵ Viva R. Moffat, Tlđđ

⁷⁶ 15 U.S. Code § 1127, *Construction and definitions; intent of chapter*, Xem <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>; Xem thêm: TMEP, 1301 - *Service Mark*, <http://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1300d1e10.html> truy cập ngày 3/5/2019

⁷⁷ Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108 (1972). Xem: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/345/108/1891375/> truy cập ngày 5/5/2019

biệt.⁷⁸ Hãng Disney Enterprises Inc. có thể kéo dài thời hạn bảo hộ song hành với quá trình kinh doanh của hãng bằng thủ tục gia hạn bảo hộ nhãn hiệu. Từ đây, hình tượng nhân vật Peter Pan, chuột Mickey đã từng được bảo hộ quyền tác giả ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới là hình tượng không mấy xa lạ với các cô cậu tuổi thiếu niên, việc hãng phim hoạt hình Walt Disney bảo vệ hình tượng cũng như tên của nhân vật hoạt hình dưới dạng nhãn hiệu đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm phim ảnh chính là sự chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu. Với lớp bảo vệ bổ sung đó, Walt Disney sẽ tiếp tục hưởng bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu của mình đến gần như vô hạn kể cả sau khi quyền tác giả của Mickey Mouse hay Peter Pan hết hạn.

2.1.3.3. Căn cứ vào phạm vi bảo hộ

Ở các thiết chế khu vực như Liên minh châu Âu (EU), không chỉ chứng kiến sự giao thoa về pháp luật, về thực tiễn chồng lấn trong bảo hộ giữa các quyền SHTT ở từng quốc gia mà EU còn chứng kiến sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa phạm vi quốc gia và phạm vi khu vực (EU). Tuy nhiên, pháp luật của EU liên quan đến nhãn hiệu tuyên bố không thay thế luật của các Quốc gia Thành viên về nhãn hiệu.⁷⁹ Trên thực tế, chủ thể quyền có thể cam kết nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ với tư cách là nhãn hiệu Liên minh do Luật chung châu Âu về nhãn hiệu (Community trade mark regulation)⁸⁰ điều chỉnh. Trong khi Luật nhãn hiệu quốc gia vẫn là cần thiết đối với những nước không cam kết bảo hộ nhãn hiệu của họ ở cấp Liên minh.

Và như trên đã phân tích, ngoài những loại trừ khỏi việc bảo hộ nhãn hiệu đối với hình dạng tự nhiên, các dấu hiệu mang tính chức năng và trang trí; những dấu hiệu không có giá trị nhãn hiệu tìm kiếm đăng ký bảo hộ quyền tác giả; vụ việc Dior v Evora cũng như trình tự tương tự tạo ra những nguyên tắc pháp luật trong khuôn khổ luật kiểu dáng thì cũng không có quy tắc nào khác điều chỉnh bất kỳ loại chồng lấn nào giữa pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu.⁸¹ Vì thế, hầu như cũng không có cơ sở pháp lý ngăn trở chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu giữa cấp độ quốc gia và khu vực như giữa các nước thành viên và Liên minh châu

⁷⁸ Michael A. Forella III, *Balancing Mickey Mouse and the Mutant Copyright: To Copyright a Trademark or to Trademark a Copyright, That is the Question*, *Marquette Intellectual Property Review*, Volume 24, Issue 1, Article 7 xem <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1358&context=iplr> truy cập ngày 16/5/2020

⁷⁹ Mục 7; Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the *European Union trade mark*, L 154/2; xem <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

⁸⁰ *Community trade mark Regulation*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R0207> truy cập ngày 18/5/2020

⁸¹ Estelle Derelay and Matthias Leistner, *Tlđđ*, trang 54

Âu.

2.2. Nguyên nhân và hệ quả của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.2.1. Nguyên nhân của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.1.1. Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu có sự tương đồng về đối tượng bảo hộ

Như trên đã giới thiệu, dù là quyền tác giả hay quyền SHCN đối với nhãn hiệu, yếu tố cấu thành nên đối tượng được bảo hộ đều có thể được khởi tạo từ những dạng vật chất tương tự nhau như: từ ngữ, hình ảnh trong không gian hai hoặc ba chiều và thậm chí là cả hình ảnh âm thanh... Một sản phẩm sáng tạo được tác giả định hình từ các yếu tố nêu trên có khả năng cùng lúc mang nhiều đặc tính và có thể đạt tiêu chí bảo hộ của cả quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Việc lựa chọn cơ chế bảo hộ quyền SHTT như thế nào sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng tác phẩm đó của chủ thể quyền. Thậm chí, sản phẩm sáng tạo qua quá trình bảo hộ quyền tác giả cũng tạo nên những giá trị mang tính phân biệt và cũng có thể được ghi nhận dưới dạng nhãn hiệu như các hình tượng nhân vật Mikey Mouse, Peter Pan... Xét về bản chất, quyền tác giả bảo hộ sự thể hiện ý tưởng mang tính nguyên gốc và ngoại lệ của quyền tác giả có thể cho phép bên thứ ba có thể sao chép tác phẩm vì mục đích phục vụ lợi ích xã hội; trong khi bảo hộ nhãn hiệu thì đề cao tính phân biệt nhằm ngăn chặn sự sử dụng trái phép của bên thứ ba gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ hay sự liên quan của sản phẩm, dịch vụ. Và trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng: một số tác phẩm sáng tạo như tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, logos, tranh, video quảng cáo... các đặc tính nguyên gốc và tính phân biệt của sản phẩm sáng tạo luôn có khả năng song song cùng tồn tại. Pháp luật bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng không có điều khoản loại trừ. Thêm vào đó, cùng với sự mở rộng của đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu từ Hiệp định TRIPS như đã phân tích ở trên nên dần dần đã đưa việc bảo hộ nhãn hiệu tịnh tiến gần và chồng lấn ngày càng nhiều với quyền tác giả.⁸²

2.2.1.2. Sự mở rộng về đối tượng bảo hộ và thời hạn bảo hộ

“Chồng lấn” dường như là một xu thế tất yếu của nền kinh tế tri thức và khoa học đương đại trên mọi phương diện xã hội trong đó có chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Hệ thống SHTT thế giới đã và đang chứng kiến ngày càng nhiều sự chồng lấn

⁸² Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ.

do mở rộng về đối tượng bảo hộ giữa các cơ chế quyền.⁸³ Sự mở rộng đối tượng bảo hộ không chỉ diễn ra trong phạm vi pháp luật quốc gia mà còn là sự mở rộng từ cả các ĐUQT về SHTT như Công ước Berne, Công ước Paris... và các ĐUQT liên quan tới quyền SHTT như Hiệp định TRIPS và các hiệp định thương mại tự do⁸⁴ thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, hay Hiệp định EVFTA sau này.

i) Mở rộng đối tượng, thời hạn bảo hộ của Quyền tác giả

Ở phạm vi quốc gia, trước đây pháp luật về quyền tác giả thường chỉ bảo hộ cho các tác phẩm văn học, khoa học, bản đồ, biểu đồ mang tính nguyên gốc.⁸⁵ Cùng với sự phát triển đa dạng của khoa học kỹ thuật công nghệ trong nền kinh tế xã hội hiện đại, ý tưởng gắn các đặc tính thương mại cho các tác phẩm nghệ thuật khiến các tác phẩm trở nên hữu dụng và có thể được sản xuất hàng loạt đã cho ra đời các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng⁸⁶, phần mềm máy tính⁸⁷, bộ sưu tập dữ liệu ... được bảo hộ bổ sung dưới dạng quyền tác giả. Và thời hạn bảo hộ quyền tác giả tối thiểu cũng có thể được kéo dài lên tới 70 năm.⁸⁸

Lịch sử phát triển của pháp luật về quyền tác giả của quốc gia chứng kiến sự mở rộng phạm vi bảo hộ của quyền tác giả. Mặc dù chữ viết đã được phát minh ra từ hàng ngàn năm trước, nhưng ý tưởng về quyền độc quyền sở hữu đối với tác phẩm viết, tách biệt với quyền sở hữu vật thể chứa chữ viết, xuất hiện vào đầu thế kỷ XVI khi mà trước đó, sao chép sách và tài liệu viết là một ngành công nghiệp mà khi bùng nổ nó đã sử dụng hàng ngàn lao động sao chép bằng tay hoặc máy in mà không cần quan tâm đến tác giả.⁸⁹ Vào thời điểm đó, quyền sở hữu duy nhất liên quan đến một cuốn sách là quyền đối với chính cuốn sách. Sự tách biệt đầu tiên của quyền sở hữu đối với tài sản vô hình với quyền sở hữu đối với một cuốn sách (hữu hình) được đánh

⁸³ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ.

⁸⁴ Neil Wilkof & Shamnad Basheer, Tlđđ, trang lvi

⁸⁵ 17 U.S. Code § 102 - *Subject matter of Copyright: In general*, Xem <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/102#:~:text=In%20no%20case%20does%20copyright,or%20embodied%20in%20such%20work> truy cập ngày 20/5/2022

⁸⁶ WIPO, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Art, 1971)*; Xem https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf truy cập ngày 20/5/2022

⁸⁷ An Act, *To amend The Patent and Trademark law*, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015, 3028 enacted December 12, 1980; xem <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg3015.pdf> truy cập ngày 25/5/2020

^{88 88} An Act, *Sonny Bono Copyright Term Extension Act*, title I of Pub. L. No. 105-298, 112 Stat., enacted October 27, 1998; Xem <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ298/pdf/PLAW-105publ298.pdf> truy cập ngày 26/5/2020

⁸⁹ A. Birrell, *Seven Lectures on the Law and History of Copyright in Books (South Hackensack: Rothman Reprints, 1971)*, p. 47-48 xem: <https://archive.org/details/cu31924029522061/page/n53/mode/2up>; và xem M. Rose, *Authors and Owners: The Invention of Copyright (Cambridge: Harvard University Press, 1993)*, p. 9-10, xem: https://monoskop.org/images/7/70/Rose_Mark_Authors_and_Owners_The_Invention_of_Copyright.pdf; truy cập ngày 5/6/2020

dấu bằng sự ra đời của Đạo luật Anne năm 1710.⁹⁰ Theo đó, Đạo luật quy định rằng: “*Để khuyến khích người sáng tác và viết ra những cuốn sách có giá trị, điều luật được ban hành và thực thi bởi Nữ hoàng tối cao, rằng bất kỳ cuốn sách nào bao gồm cả sách vừa soạn thảo nhưng chưa in và xuất bản hoặc sẽ được viết trong tương lai, tác giả và người được ủy quyền hoặc người được chuyển nhượng sẽ có độc quyền in và in lại cuốn sách đó trong thời hạn mười bốn năm, kể từ ngày xuất bản đầu tiên và sau đó độc quyền sẽ chấm dứt.*”⁹¹ Quy định này của đạo luật đã thể hiện rõ mục đích của pháp luật về quyền tác giả thừa sơ khai nhằm thúc đẩy việc tạo ra các tác phẩm mới bằng cách cấp cho các tác giả quyền độc quyền để in và in lại các tác phẩm của họ trong một khoảng thời gian hữu hạn ban đầu là 14 năm. Qua nhiều thế kỷ, pháp luật về quyền tác giả đã có sự mở rộng đáng kể, dẫn đến nhiều đối tượng mới tồn tại dưới cơ chế bảo hộ của nó, mặc dù vậy, mục đích bảo hộ quyền tác giả dường như vẫn không thay đổi.

Ở phạm vi quốc tế, pháp luật bảo hộ quyền tác giả cũng chứng kiến sự nói rộng phạm vi theo từng giai đoạn phát triển của Công ước Berne và đặc biệt là Hiệp định TRIPS hay các FTA sau này. Nếu như Công ước Berne 1886 đầu tiên mới chủ yếu bảo vệ các tác phẩm văn học và nghệ thuật đơn thuần⁹² thì tới bản sửa đổi bổ sung năm 1971 tại Paris của Công ước Berne đã ghi nhận sự mở rộng có tính đột phá đối với một số đối tượng khi giải thích thuật ngữ “*Literary and Artistic Works*” (tác phẩm văn học và nghệ thuật) của Điều 2 Công ước Berne như: “*các tác phẩm nhiếp ảnh*”...; “*các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng*”, ... “*các tác phẩm thể hiện không gian ba chiều*” liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học được thể hiện “*theo phương thức hay dưới hình thức nào*”.⁹³ Cùng với mở cửa hội nhập kinh tế toàn cầu, Hiệp định TRIPS kế thừa và phát triển mở rộng đối tượng bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền tác giả nói riêng như: “*Các chương trình máy tính*”, dù dưới dạng mã nguồn hay mã máy, đều phải được bảo hộ như tác phẩm văn học theo Công ước Berne (1971); “*Các bộ sưu tập dữ liệu hoặc tư liệu*” dù dưới dạng đọc được bằng máy hay dưới dạng khác, mà việc tuyển lựa, chọn lọc hoặc sắp xếp nội dung chính là thành quả của hoạt động trí tuệ đều cần được bảo hộ⁹⁴... Các FTA thế hệ mới kế thừa nội dung các ĐUQT trước

⁹⁰ *The Statute of Anne, 1710*: Đạo luật về bản quyền được Quốc hội Anh ban hành được đặt tên Nữ Hoàng Anh và là đạo luật về bản quyền đầu tiên trên thế giới xem: <http://www.copyrighthistory.com/anne.html>

⁹¹ <http://www.copyrighthistory.com/anne.html> truy cập ngày 8/6/2020

⁹² Article 4, *Berne Convention 1886*; xem: <https://wipolex.wipo.int/en/text/278701>

⁹³ WIPO, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf truy cập ngày 28/6/2020

⁹⁴ Điều 10 Hiệp định TRIPS 1995;

đó và ở mức độ cam kết thực thi cao hơn.⁹⁵

ii) Mở rộng các dấu hiệu được bảo hộ làm Nhãn hiệu

Ở phạm vi pháp luật quốc gia, luật nhãn hiệu (Lanham Act 1946) của Hoa Kỳ ban đầu là một công cụ để bảo hộ các từ ngữ, ký hiệu trực quan xác định nguồn gốc của hàng hóa. Tuy nhiên, từ những năm 1995, trong vụ kiện giữa Công ty Qualitex v. Jacobson Prods (514 U.S. 159, 162), bằng phán quyết của mình Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra quan điểm rằng bất cứ thứ gì có khả năng “mang ý nghĩa” phân biệt đều có thể là đối tượng được bảo hộ nhãn hiệu.⁹⁶

Lịch sử hình thành của pháp luật bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu của quốc gia ban đầu không được xây dựng bởi một nhà lập pháp như một chế định pháp luật mà bởi các cơ quan tư pháp như là sự trừng phạt đối với vi phạm của việc mạo nhận.⁹⁷ Trong vụ kiện giữa Perry v. Truefitt⁹⁸ Tòa án Anh sau tuyên bố đầu tiên về sự trừng phạt vi phạm của việc mạo nhận nhãn hiệu đã chỉ ra mục đích thiết yếu của việc bảo hộ nhãn hiệu: *“Một người không được bán hàng hóa của mình dưới danh nghĩa hàng hóa của một người khác; anh ta không được phép thực hiện một sự lừa dối như vậy, cũng không được sử dụng phương tiện khác để thực hiện mục đích đó. Do đó, người bán không được phép sử dụng tên, nhãn hiệu, chữ cái hoặc chỉ dẫn khác mà theo đó có thể khiến người mua tin rằng hàng hóa là sản phẩm của người khác”*⁹⁹ Tuyên bố đó của Tòa án cho thấy đằng sau bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu có hàm chứa hai mục đích: Một mặt, nhãn hiệu giúp bảo vệ người tiêu dùng tránh khỏi sự lừa dối của một người bán không trung thực khi mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó; mặt khác, pháp luật cũng bảo vệ các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ chính trực, là chủ sở hữu nhãn hiệu có khả năng bị ảnh hưởng xấu bởi những mạo nhận đó. Từ đó cho đến nay, cả hai mục đích nêu trên vẫn là trọng tâm của các quy phạm pháp luật bảo hộ nhãn hiệu của các quốc gia trên thế giới. Đó là thuộc tính chức năng của nhãn hiệu giúp đảm bảo rằng các nhãn hiệu chỉ ra chính xác nguồn gốc thương mại của hàng hóa và dịch vụ trên thị trường là thuộc về nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ xác định với chất lượng hàng hóa tương ứng.

Ở phạm vi các ĐUQT, Công ước Paris năm 1883 với khái niệm là nhãn hiệu chỉ được gắn với hành hóa, nhưng cụm từ “nhãn hiệu dịch vụ” (marque de service)

⁹⁵ Điều 18.1; 18.18; mục H chương 18 CPTTP và Điều 12.5; 12.6; 12.17 Chương 12 EVFTA;

⁹⁶ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995), xem:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> truy cập ngày 20/6/2020

⁹⁷ Robert Tomkowicz, Tlđđ trang 3;

⁹⁸ Report of cases in Chancery, *Argued and Determined in The Rolls Court, during the time of Master of Rolls, by Charles Breavan, ESQ., M.A. Barrister at law*, Vol. VI. 1842, 1843, - 6&7; Victoria, William Benning and Co., Law-BookSellers, (Late Sauters and Benning, 43, Fleet-street.1845; page 66, (xem: <https://books.google.com.vn/books?id=n08ZAAAAYAAJ&pg=PA75&dq=Perry+v.+Truefitt&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiGueL31bHuAhU5K6YKHZt6CwMQ6AEwBnoECACQAg#v=onepage&q=Perry%20v.%20Truefitt&f=false>) truy cập ngày 24/5/2020

⁹⁹ Report of cases in Chancery, Tlđđ, page 73.

được sử dụng lần đầu tiên trong phiên bản sửa đổi năm 1958 của Công ước Paris tại Lisbon.¹⁰⁰ Luật mẫu của WIPO cho các nước đang phát triển về Nhãn hiệu, tên thương mại và cạnh tranh không lành mạnh (Wipo Model Law For Developing Countries on Mark, Trade names, and Acts of Unfair Competition, 1967)¹⁰¹ quy định: Nhãn hiệu là “*dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ*” của doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại hoặc của một nhóm các doanh nghiệp này. Dấu hiệu này có thể là “*một hoặc nhiều từ ngữ, chữ số, hình ảnh, biểu tượng, màu sắc hoặc sự kết hợp các màu sắc, hình thức hoặc sự trình bày đặc biệt trên bao bì, bao gói sản phẩm*”. Dấu hiệu này có thể là “*sự kết hợp của nhiều yếu tố nói trên*”. Hiệp ước về Nhãn hiệu của WIPO (TLT- 1994) quy định tại Điều 2 như sau: Hiệp ước này sẽ áp dụng cho các nhãn hiệu bao gồm: “*các dấu hiệu có thể nhìn thấy được*”, và “*Các bên chấp nhận đăng ký nhãn hiệu ba chiều sẽ có nghĩa vụ áp dụng Hiệp ước này đối với các nhãn hiệu ba chiều*”.

Đồng thời với đó, Hiệp định TRIPS năm 1995 có thể coi là bước ngoặt trong bảo hộ quyền SHTT trong đó một mặt Hiệp định chấp nhận sự mở rộng đối tượng bảo hộ đối với nhãn hiệu, mặt khác cho phép các thành viên quy định điều kiện bảo hộ cho các “*dấu hiệu nhìn thấy được*” làm nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 15 TRIPS nhưng cũng không loại trừ khả năng cho các quốc gia bảo hộ các “*dấu hiệu không nhìn thấy được*” làm nhãn hiệu như âm thanh, mùi hương.

Và với bối cảnh mới của công nghệ 4.0 đã buộc các quốc gia phải nâng cao mức cam kết bảo hộ quyền SHTT trong khuôn khổ của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khi nhắc tới các dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu: “*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*”.¹⁰² Đồng thời, mỗi Bên phải nỗ lực hết sức để đăng ký nhãn hiệu mùi. Các Bên cho phép đăng ký nhãn hiệu loại này có thể yêu cầu phải có bản mô tả ngắn gọn và chính xác, hoặc bản mô tả thể hiện dưới dạng đồ họa, hoặc cả hai nếu phù hợp.

Đồng thời với sự mở rộng về đối tượng được bảo hộ của cả quyền tác giả và nhãn hiệu, các quốc gia chứng kiến ngày càng nhiều hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả trên thực tế khi các hình tượng nhân vật phim ảnh được đăng ký làm nhãn hiệu. Nhãn hiệu Mikey Mouse, Peter Pan, The Hobbit đã được

¹⁰⁰ WIPO, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983*; Xem: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3240&plang=EN> truy cập ngày 25/5/2020

¹⁰¹ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_805.pdf truy cập 26/5/2020

¹⁰² Điều 18.18 Hiệp định CPTPP 2018

phân tích ở trên là những ví dụ sống động cho thấy xu hướng của các chủ sở hữu quyền tác giả mong muốn một sự bảo hộ chặt chẽ hơn đối với các hình tượng nhân vật dưới hình thức nhãn hiệu nhằm chống lại sự sao chép ở mức độ tương tự, điều mà quyền tác giả không thể bảo vệ được một cách triệt để bởi yêu cầu về tính nguyên gốc của nó.

2.2.1.3. *Khoảng trống pháp luật & sự độc lập trong bảo hộ giữa các cơ chế quyền SHTT*

Những khoảng trống pháp luật về quyền SHTT có thể là do chủ ý hoặc nằm ngoài ý muốn của các nhà lập pháp. Các khoảng trống có chủ ý tồn tại dưới dạng ngoại lệ và giới hạn của quyền SHTT và là sự phản ánh của các cân nhắc chính sách công khác nhau nhằm đảm bảo quyền tiếp cận của công chúng.¹⁰³ Ví dụ quyền của cá nhân sử dụng các tác phẩm có quyền tác giả để nghiên cứu hoặc cập nhật tin tức... là một quyền công khai được khuyến khích đối với công chúng có thể được xem là một khoảng trống hoặc ngoại lệ trong việc bảo hộ đối với chủ sở hữu quyền tác giả. Và trong trường hợp này, khoảng trống có chủ ý của nhà lập pháp đã phản ánh phần nào về thuyết cân bằng quyền được thiết lập cho cơ chế bảo hộ quyền tác giả và nó không ảnh hưởng xấu đến mục đích của cơ chế bảo hộ quyền đó. Tuy nhiên, ở một góc độ khác các khoảng trống ngoài ý muốn tạo ra sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có thể gây ra tác động bất lợi đối với các mục đích của quyền SHTT khi không được đặt trong sự cân bằng cơ bản giữa các quyền và lợi ích như khi nói tới “tác giả” của một tác phẩm có quyền tác giả hoặc nói cách khác, người thể hiện tác phẩm ở dạng nguyên gốc.¹⁰⁴ Điều này phản ánh nguyên tắc: quyền tác giả không bảo vệ ý tưởng, mà chỉ bảo vệ cách thể hiện ý tưởng. Tòa công bằng (Chancery Division) thuộc Tòa án cấp cao (Hight Court) ở Anh đã giải thích rằng nếu một người tạo ra một ý tưởng và truyền đạt ý tưởng đó cho tác giả, hoặc nhà viết kịch hoặc nghệ sĩ, thì sản phẩm là kết quả của việc truyền đạt ý tưởng cho tác giả hoặc nghệ sĩ hoặc nhà viết kịch là quyền tác giả của người đã đưa ý tưởng gắn vào một hình thức biểu hiện cụ thể, cho dù là hình ảnh, vở kịch hoặc một cuốn sách và chủ sở hữu của ý tưởng không có quyền đối với sản phẩm đó.¹⁰⁵ Do đó, một người đóng góp ý tưởng không thể trở thành đồng tác giả của tác phẩm thậm chí đạt được kết quả như vậy là nhờ vào nỗ lực trí tuệ của người đó¹⁰⁶ kể cả khi tác phẩm

¹⁰³ Robert Tomkowicz, Tlđd trang 23

¹⁰⁴ *New Brunswick Telephone Co. v. John Maryon International Ltd.* (1982) 141 D.L.R. (3rd) 193 (N.B. C.A.); leave to appeal refused (1982) 43 N.B.R. (2nd) 468 (SCC), Xem <https://ca.vlex.com/vid/nbtel-v-maryon-intl-681558969> truy cập ngày 5/6/2020

¹⁰⁵ *Donoghue v. Allied Newspapers Ltd.* [1937], <https://dullbonline.wordpress.com/2017/07/03/donoghue-v-allied-newspapers-ltd-1937-3-ch-d-503/>; Xem thêm: *Housden v. Marshall* [1958] <https://vlex.co.uk/vid/housden-hm-inspector-of-802887121> truy cập ngày 3/6/2020

¹⁰⁶ *Kenrick v. Lawrence* (1890) 25 Q.B.D. 99: https://en.wikipedia.org/wiki/Kenrick_v_Lawrence truy cập ngày 10/6/2020

được tạo ra không có gì khác ngoài sự thể hiện ý tưởng. Nhưng có lẽ cũng sẽ là khiếm khuyết nếu không trao quyền cho họ trong một vài trường hợp, ví dụ: một người có những ý tưởng rất sáng tạo và hữu ích về phần mềm độc đáo, nhưng không có khả năng viết chương trình máy tính, không thể thiết kế phần mềm, người đó sẽ không thể yêu cầu quyền tác giả đối với phần mềm, và lập trình viên sẽ được hưởng lợi từ quyền tác giả. Và như vậy, những khoảng trống trong quyền SHTT có thể dẫn đến sự bảo vệ và đền bù không thỏa đáng hoặc sự phân chia không phù hợp những lợi ích được hưởng, ảnh hưởng đến các mục đích của các cơ chế bảo hộ riêng lẻ trong hệ thống quyền SHTT.

Thêm vào đó, như trên đã phân tích hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT truyền thống ở cấp quốc gia và quốc tế đều được thiết kế để bảo hộ các đối tượng sáng tạo trong phạm vi giới hạn của nó. Bởi vậy, các cơ chế bảo hộ quyền SHTT được vận hành một cách độc lập nhau.¹⁰⁷ Nếu như quyền tác giả được xác lập và bảo hộ tự động từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một dạng vật chất nhất định thì quyền SHCN đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Và nếu đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả là hình thức thể hiện ý tưởng sáng tạo thì đối tượng được bảo hộ nhãn hiệu là những đối tượng mang đặc tính thương mại với sự sắp xếp mang tính phân biệt gắn cho từng loại sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp. Quyền tác giả hướng tới bảo vệ quyền đứng tên, công bố, cho phép quyền khai thác và sử dụng, định đoạt đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học... trong thời gian hữu hạn (suốt cuộc đời tác giả và tối thiểu 50 năm sau khi tác giả mất). Trong khi quyền SHCN đối với nhãn hiệu hướng đến quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký cho những nhóm sản phẩm, dịch vụ xác định, có tính phân biệt và gắn với uy tín, chất lượng của chủ sở hữu quyền, được bảo hộ gần như vô thời hạn bằng thủ tục gia hạn Văn bằng bảo hộ cho mỗi thời hạn nhất định.¹⁰⁸ Và hầu như không có quy định ràng buộc loại trừ lẫn nhau giữa hai cơ chế quyền. Đồng thời, bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu là hai hệ thống bảo hộ độc lập, được đặt dưới sự quản lý của 2 cơ quan Nhà nước biệt lập, không có sự kiểm soát lẫn nhau giữa hai hệ thống bảo hộ nêu trên nên khó kiểm soát việc chồng lấn trong bảo hộ giữa hai cơ chế quyền.

2.2.1.4. *Giao thoa về phạm vi bảo hộ*

xem thêm: Robert Tomkowicz, Copyright in Ideas: Equitable Ownership of Copyright, 2013 CanLII Docs 593, https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2013CanLII Docs593#!fragment/zoupio-Tocpdf_bk_1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zhoBMAzZgI1TMAjAEoANMmylCEAIqJCuAJ7QA5KrERCYXAnmKV6zdt0gAynlIAhFQCUAogBI7ANQCCAOQDC9saTB80KTsljJAA, truy cập ngày 2/6/2020

¹⁰⁷ Robert Tomkowicz, Tlđd trang 198 truy cập ngày 3/6/2020

¹⁰⁸ WIPO, *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, TLđd, trang 80

Ở phạm vi quốc gia, đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu không chỉ là đối tượng được bảo vệ bởi luật SHTT mà có thể được bảo hộ bởi pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh. Ví dụ: mùi hương trước đây thường đã được bảo hộ trên thực tế bởi luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua bảo hộ bí mật thương mại nhưng các nhà lập pháp trong Liên minh Châu Âu có thể quyết định bảo hộ chúng bằng quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc quyền riêng biệt (*sui generis*)¹⁰⁹.¹¹⁰

Ở phạm vi quốc tế, quá trình hội nhập của các quốc gia khác nhau là khác nhau, việc một quốc gia là thành viên của các ĐUQT khu vực liên quan tới bảo hộ quyền SHTT không loại trừ việc quốc gia đó tham gia các ĐUQT cả song phương lẫn đa phương. Và bản thân việc tham gia ĐUQT khu vực của quốc gia cũng không loại trừ hiệu lực của pháp luật quốc gia trong bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả.¹¹¹ Tại châu Âu, mặc dù Luật nhãn hiệu của Liên minh đã có những thành công đáng kể và được các quốc gia chấp nhận như một hệ thống bảo hộ nhãn hiệu có khả năng thay thế hệ thống nhãn hiệu quốc gia¹¹² nhưng chính quy định trong Luật nhãn hiệu của Liên minh cũng khẳng định Luật của Liên minh không hoàn toàn thay thế luật quốc gia thành viên. Do đó, hệ thống nhãn hiệu quốc gia tiếp tục được sử dụng khi chủ thể quyền không muốn bảo hộ nhãn hiệu ở cấp Liên minh hoặc không đạt mức bảo hộ trên toàn Liên minh trong khi bảo hộ quốc gia không gặp bất kỳ trở ngại nào. Do đó, một chủ thể quyền có thể tìm kiếm sự bảo hộ ở cấp độ quốc gia, ở một hoặc nhiều quốc gia thành viên của Liên minh hay chỉ là nhãn hiệu của Liên minh hoặc cả hai.¹¹³

Thực tiễn ở từng quốc gia EU cũng chứng kiến sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa cấp độ quốc gia và cấp độ Liên minh Châu Âu. Và như trên đã phân tích, luật của Liên minh Châu Âu liên quan đến nhãn hiệu không thay thế luật của các Quốc gia thành viên. Theo đó, ngoài những quy định pháp luật cũng như án lệ loại trừ chồng lấn trong bảo hộ đồng thời (loại trừ bảo hộ nhãn hiệu đối với các hình dạng tự nhiên, các dấu hiệu mang tính chức năng và trang trí; các dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký nhãn hiệu tìm cách đăng ký dưới dạng quyền tác giả; án

¹⁰⁹ *Sui generis*: Cụm từ tiếng Latinh được sử dụng phổ biến trong pháp luật SHTT ở Châu Âu, cụm từ đề cập đến một dạng quyền SHTT không bắt nguồn từ các quyền SHTT truyền thống khác (chẳng hạn như bằng sáng chế và bản quyền).

¹¹⁰ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, *TIđđ*, 327; và xem thêm:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+4_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+m%C3%B9i.pdf/31a734a8-7fe7-4909-8d57-1483b245b22b truy cập ngày 5/6/2020

¹¹¹ Mục 6; Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the *European Union trade mark*, L 154/2; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN> truy cập ngày ngày 20/3/2021

¹¹² Mục 7; Regulation (EU) 2017/1001; *TIđđ*

¹¹³ Mục 8; Regulation (EU) 2017/1001; *tlđđ*

lệ Dior v. Evora¹¹⁴ và quá trình tố tụng cùng những quy trình tương tự theo quy định của Luật khiếu nại) thì cũng không có quy tắc nào khác điều chỉnh bất kỳ loại chồng lấn nào giữa pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu.¹¹⁵ Vì thế, hầu như cũng không có cơ sở pháp lý ngăn trở sự chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu giữa cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế như trường hợp giữa các nước thành viên và khu vực pháp lý của Liên minh châu Âu.

2.2.1.5. *Khả năng tích tụ quyền của đối tượng bảo hộ*

Cùng với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng, các sản phẩm, dịch vụ luôn có nhu cầu đổi mới, cải tiến để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao và tinh tế của người tiêu dùng, của thị trường. Vì vậy các sản phẩm sáng tạo luôn được đặt trong yêu cầu cải tiến tính năng, thẩm mỹ và sự tiện dụng dẫn đến hiện tượng trên thực tế là: một đối tượng, một sản phẩm, một tác phẩm có thể tích hợp nhiều yếu tố và đồng thời có khả năng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn bảo hộ các quyền SHTT khác nhau.¹¹⁶ Những kết quả sáng tạo mang đặc tính kỹ thuật cần được mô tả dưới dạng ký tự chữ viết, biểu tượng, hình ảnh như các công trình khoa học, chương trình phần mềm máy tính, bộ sưu tập dữ liệu thông tin trên máy tính... đều có thể có tính nguyên gốc và vô hình chung cũng đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả. Hay ngược lại, những sản phẩm sáng tạo mang đặc tính kỹ thuật và thương mại phục vụ nhu cầu sinh hoạt theo thị hiếu người dùng cũng dần trở nên tinh tế và có tính thẩm mỹ cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn bảo hộ đối với quyền tác giả & các quyền SHCN đối với các đối tượng khác nhau trong đó có nhãn hiệu. Đồng thời, những sáng tạo mang tính nghệ thuật, thẩm mỹ trước đây chỉ đáp ứng tiêu chí bảo hộ quyền tác giả thì giờ đây cũng có thể tích hợp thêm những đặc trưng mang tính phân biệt với sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác nhau và đáp ứng tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu như hình tượng nhân vật Mikey Mouse, Peter Pan.

Như trên đã phân tích thì khó có thể tránh khỏi sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu khi thực tế không mấy có quy định nào ngăn trở điều đó và các cơ quan thực thi pháp luật cũng không có cơ chế kiểm soát việc này. Hàng loạt nhãn hiệu của Dior France đối với các dòng sản phẩm nước hoa cao cấp Eau Sausage, Poison, Fahrenheit và Dune, không chỉ là tên các sản phẩm mà còn là nhãn hiệu cho các hình ảnh minh họa về bao bì trong đó các chai nước hoa mang tên đó. Đồng thời, Dior Pháp còn có quyền tác giả đối với cả bao bì và chai lọ đựng các sản phẩm được tiếp thị trong các chương trình quảng

¹¹⁴ Dior v. Evora, xem: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-337/95> truy cập ngày 8/6/2020

¹¹⁵ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, Tlđđ, trang 54

¹¹⁶ Neil Wilkof & Shamnad Basheer, Tlđđ, page lvi

cáo, khuyến mại.¹¹⁷ Điều đó có thể được lý giải bởi việc Dior không chỉ đầu tư vào việc phát triển các dòng sản phẩm chất lượng mang nhãn hiệu được bảo hộ mà còn chú ý cả việc trau chuốt xây dựng và bảo vệ hình ảnh của mình với những tiêu chuẩn nhận diện sản phẩm bằng mô hình quảng bá tiêu chuẩn. Và bản thân quá trình sáng tạo các tiêu chuẩn nhận diện là sự sắp xếp của các ký tự, hình khối tương tự như việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật và được bảo hộ cả quyền tác giả cho các quảng cáo đó.

Không chỉ các sản phẩm nước hoa, tương tự như vậy, các sản phẩm khác cho dù được tạo ra lần đầu như một phần của tác phẩm văn học, nghệ thuật; các thiết kế quần áo, đồ nội thất và thiết kế kiến trúc, tác phẩm tĩnh hay động; hay các tác phẩm khác, đều có thể bảo vệ được theo cả pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu khi nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ riêng rẽ của từng cơ chế bảo hộ. Tòa án tối cao Hoa Kỳ, Tòa án công lý Châu Âu đều tìm đến các học thuyết về chức năng¹¹⁸ của các đối tượng đăng ký quyền SHTT để xác định xem có chấp nhận hay không chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu, như vụ TrafFix Devices v. Marketing Displays, Inc.¹¹⁹

2.2.2. Hệ quả của chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.2.2.1. Hệ quả pháp lý của chồng lấn

Không có gì đáng nói nếu pháp luật SHTT vẫn giữ khuôn mẫu của những phân chia truyền thống, chỉ tập trung bảo hộ các quyền SHTT một cách riêng biệt. Khi phạm vi của từng quyền SHTT được mở rộng, ranh giới của chúng bắt đầu chồng lên nhau, và việc bỏ qua những tác động lẫn nhau giữa các cơ chế bảo hộ khác nhau tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả khó lường trước được.¹²⁰



Ví dụ như sản phẩm súp cà chua đóng hộp của hãng Andy Warhol với những yếu tố của quyền SHTT¹²¹: Bao gói của sản phẩm có thể là một giải pháp kỹ thuật được cấp bằng sáng chế; tên của nó được gắn trên bao bì là nhãn hiệu; công thức bừa

¹¹⁷ Dior v. Evora, Tlđđ

¹¹⁸ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ.

¹¹⁹ TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001); Xem <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/> truy cập ngày 6/7/2020

¹²⁰ Robert Tomkovicz (2012), *Intellectual Property Overlaps: Theory, Strategies and Solutions*; Routledge, First Published 2012, page 3;

¹²¹ Andy Warhol trademarks and soups: xem

<https://intellectualpropertyplanet.wordpress.com/2016/12/07/andy-warholtrademarks-and-soups/> truy cập ngày 8/6/2020

tối mầu được in trên bao bì có thể được bảo hộ quyền tác giả; và kỹ thuật nấu súp có thể được bảo hộ bởi bí mật kinh doanh. Nếu nhà sản xuất yêu cầu bảo hộ các quyền SHTT cho mình, các lớp bảo vệ kép được hình thành làm nên sự vững chắc của hàng rào bảo hộ ngăn chặn sự vi phạm quyền SHTT có thể sẽ không vi phạm quy định pháp luật. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi các chủ thể khác nhau yêu cầu bảo hộ ở các cơ chế quyền SHTT khác nhau, điều đó có làm nên vi phạm quyền SHTT khi mà các hình ảnh của hộp soup được lấy làm họa tiết trên các sản phẩm thời trang?



Điều này dễ dẫn đến chồng lấn trên thực tế trong bảo hộ quyền SHTT khi các từ cách điệu của Campbell's Tomato Soup & hình ảnh thiết kế bao gói có thể được bảo hộ đồng thời bởi hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu một cách riêng biệt.

Một vụ việc khác về tranh chấp nhãn hiệu “The Hobbit”¹²² giữa Warner Bros Entm't, Inc. v. Global Asylum, Inc.: Việc nguyên đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu đối với “The Hobbit” thay vì bảo hộ quyền tác giả để tránh trường hợp bên thứ ba sử dụng hình ảnh nhân vật phim của họ và biến tấu trong một phiên bản phim The hobbit khác. Pháp luật về quyền tác giả không bảo hộ ý tưởng, để bảo hộ, sản phẩm bị coi là sao chép phải giống với tác phẩm gốc được bảo hộ quyền tác giả. Vì thế, chiến lược sử dụng nhãn hiệu được các nguyên đơn áp dụng đã thành công khi Thẩm phán xét xử vụ việc đó đã đồng ý rằng việc Asylum sử dụng từ ngữ “the Hobbit” trong tiêu đề phim của Asylum đã vi phạm nhãn hiệu vì nó có thể tạo ra khả năng xảy ra nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Sự việc cho thấy rõ một xu hướng chung trong ngành công nghiệp sáng tạo - các công ty thường xuyên chuyển hướng bảo hộ các sáng tạo ví dụ như nhân vật phim kể trên bằng luật nhãn hiệu thay vì quyền tác giả, để tăng cường bảo vệ các tác phẩm sáng tạo của họ trong suốt vòng đời của tác phẩm đối với các sáng tạo này và tiếp tục bảo vệ các sáng tạo ấy bằng nhãn hiệu khi quyền tác giả đã hết hạn. Tuy nhiên, kết quả của xu hướng này làm cho các ranh giới giữa bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả ngày càng mờ nhạt và ngày càng chồng lấn lên nhau.¹²³ Trong trường hợp này, việc xác lập quyền tác giả đối với 2 tác phẩm đều là hợp pháp và khi chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho 1 bên sẽ đẩy bên kia vào tình thế: có quyền tác giả là hợp pháp nhưng thiếu tính

¹²² Warner Bros Entm't, Inc. v. Global Asylum, Inc; Xem <https://www.casemine.com/judgement/us/5914d718add7b0493486b9b0> truy cập ngày 21/6/2020

¹²³ Irene Calboli, *Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works*, <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/698/> truy cập ngày 23/6/2020

hợp lý khi tiếp tục sử dụng hay khai thác đối với tác phẩm tương tự của mình bởi sẽ bị coi là xâm phạm nhãn hiệu.

Thêm vào đó, sở dĩ có quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả là nhằm giúp cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo với quyền tiếp cận tác phẩm của công chúng. Theo đó, chủ thể quyền tác giả sẽ được hưởng các giá trị quyền tài sản trong thời gian bảo hộ để bù đắp chi phí sáng tạo nhằm khuyến khích chủ thể quyền tác giả tiếp tục tạo ra những tác phẩm mang lại giá trị phục vụ cộng đồng & phát triển tri thức khoa học cho nhân loại. Còn việc giới hạn thời hạn bảo hộ giúp cho công chúng có khả năng tiếp cận được tác phẩm một cách tự do nâng tầm tri thức sau khi tác phẩm thuộc về công chúng.¹²⁴ Do đó, việc mở rộng phạm vi bảo hộ đối tượng của quyền tác giả bằng một bảo hộ nhãn hiệu như trường hợp nhãn Mikey Mouse của hãng Disney Enterprises, Inc.¹²⁵ sẽ làm gia tăng giá trị độc quyền và ngăn trở quyền tiếp cận các tác phẩm của công chúng, và ý nghĩa nhân văn của cơ chế bảo hộ quyền tác giả dường như đang bị bào mòn.

Ngoài ra, việc chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu sẽ làm gia tăng trên thực tế việc lợi dụng kẽ hở của luật pháp thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh buộc những nhà sản xuất chân chính phải tìm kiếm giải pháp mở rộng bảo hộ quyền SHTT của chính họ theo một cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác phù hợp tránh trường hợp bị đánh cắp do lỗ hổng pháp luật gây tổn kém thêm rất nhiều chi phí. Mặt khác, việc chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa các chủ thể khác nhau cũng là tiền đề cho những xung đột quyền và các cuộc chiến pháp lý kéo dài gây tổn thất nặng nề cho các bên.

Từ những phân tích trên cho thấy, việc mở rộng bảo hộ quyền SHTT bằng các cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác, một mặt dẫn đến sự bảo hộ gần như vô hạn hay độc quyền cho một chủ thể quyền. Đồng thời, việc chấp nhận chồng lấn có thể dẫn tới việc hạn chế khả năng tiếp cận của cộng đồng xã hội tới sáng tạo đó. Mặt khác, việc mở rộng phạm vi bảo hộ quyền SHTT làm xóa mờ đi ranh giới giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT nói chung và giữa cơ chế bảo hộ quyền tác giả với quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng làm tiềm ẩn nguy cơ xung đột quyền. Pháp luật về quyền tác giả tập trung bảo hộ cho những sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học là chủ yếu và tập trung bảo hộ tính “nguyên gốc” của tác phẩm nhằm ngăn chặn sự sao chép hay làm sai lệch trái phép đối với các tác phẩm đó.¹²⁶ Trường hợp hai chủ thể

¹²⁴ Khoản 2, Điều 7 Công ước Berne & Điều 43 Luật SHTT 2005

¹²⁵ MICKEY MOUSE - Trademark Details, <https://trademarks.justia.com/712/66/mickey-71266717.html> truy cập ngày 25/6/2020

¹²⁶ Khoản 1, Điều 6^{bis} Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả & Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005;

sáng tạo độc lập nhưng cùng có ý tưởng và tạo ra các tác phẩm giống hoặc tương tự nhau một cách độc lập thì cả hai tác phẩm đó đều được bảo hộ quyền tác giả như nhau mà không phụ thuộc vào việc tác phẩm nào được tạo ra trước tác phẩm nào.¹²⁷ Trong khi đó, bảo hộ quyền SHCN nói chung và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng thì lại theo một cơ chế hoàn toàn khác. Cơ chế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tập trung vào tính phân biệt của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu của các nhà sản xuất khác nhau.¹²⁸ Việc chấp nhận bảo hộ chồng lấn thực tế đã dẫn đến xóa mờ ranh giới giữa các quyền và có thể dẫn đến tình trạng bảo hộ hợp pháp nhưng không hợp lý đối với quyền tác giả khi sự chồng lấn đó gây nên sự nhầm lẫn & bị coi là vi phạm nhãn hiệu, gây ra xung đột quyền.

Mặt khác, ở phạm vi quốc tế, cùng với xu hướng thừa nhận sự xung đột pháp luật trong bảo hộ quyền SHTT của tư pháp quốc tế hiện đại¹²⁹ thì chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng sẽ dẫn tới những hệ lụy khó lường. Bởi khi nguyên tắc đối xử quốc gia được áp dụng trong khuôn khổ pháp lý của các quốc gia thành viên Công ước Berne, một đối tượng sáng tạo được bảo hộ quyền tác giả ở quốc gia thành viên này cũng có thể đồng thời được bảo hộ ở tất cả các quốc gia thành viên còn lại¹³⁰ thì khi đó, vấn đề xung đột lợi ích trong bảo hộ chồng lấn không còn là câu chuyện của một quốc gia đơn lẻ mà là vấn đề xung đột lợi ích trong bảo hộ quyền SHTT giữa quốc gia này với quốc gia khác, là vấn đề của tư pháp quốc tế hiện đại.

Thêm vào đó, cùng với sự mở rộng của các đối tượng quyền tác giả, sự phát triển của không gian số hóa trên môi trường internet cũng đặt ra nhiều thách thức và làm xóa nhòa tính lãnh thổ trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và đặc biệt là quyền tác giả nói riêng. Khi mà xu hướng quốc tế hiện nay đang thừa nhận có xung đột trong lĩnh vực SHTT thì pháp luật và tòa án thụ lý giải quyết các tranh chấp liên quan tới quyền SHTT không chỉ còn là pháp luật và tòa án nơi có yêu cầu bảo hộ. Bản thân các khiếu nại đối với bảo hộ quyền tác giả giữa các quốc gia diễn biến trên thực tế hiện đã khá phức tạp, đặc biệt với các vấn đề liên quan tới quyền tác giả đối với phim và hình tượng nhân vật.¹³¹ Nếu vấn đề chồng lấn không được nghiên cứu một cách

¹²⁷ The Hobit

¹²⁸ Điều 6quinquies Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp 1979 & Điều 74 Luật SHTT Việt Nam 2005;

¹²⁹ Nguyễn Tiến Vinh (2017), “Bộ luật dân sự năm 2015 trước xu hướng quốc tế thừa nhận xung đột pháp luật trong lĩnh vực SHTT”, Tạp chí luật học số 7/2017; Xem thêm: Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata, TLdd

¹³⁰ Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata (2019), *When Private International Law Meets Intellectual Property Law A Guide for Judges*, WIPO and the HCCH, Xem https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1053.pdf truy cập ngày 27/6/2021

¹³¹ William Patry, *Choice of law in International Copyrights: The American Journal of Comparative Law*

kỹ lưỡng, xung đột quyền và khiếu nại sẽ diễn biến khó lường và có nguy cơ gia tăng đáng kể trong bảo hộ giữa và nhãn hiệu không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn ở cả cấp độ quốc tế.

Như vậy, vấn đề chồng lấn phát sinh từ nhiều yếu tố, trong đó có những khoảng trống pháp luật giữa các hệ thống bảo hộ độc lập nhau giữa các quyền SHTT dẫn đến sự thiếu hụt các nguồn lực,¹³² công cụ để giải quyết vấn đề xung đột quyền do chồng lấn gây ra.¹³³ Do đó, cần phải cân nhắc thận trọng và kỹ lưỡng các hệ quả pháp lý này để có những chính sách pháp luật phù hợp với tình hình hiện nay.

2.2.2.1. Hệ quả về kinh tế của chồng lấn

Từ góc độ kinh tế, hiện có hai luồng quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này. Quan điểm thứ nhất: các học giả cho rằng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có thể mang lại lợi ích kinh tế vô cùng to lớn cho chủ sở hữu và không nên ngăn cản họ mở rộng bảo hộ các quyền SHTT khác nhau cho một đối tượng. Không đồng tình với quan điểm thứ nhất, các học giả nhóm thứ hai cho rằng: không thể chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT vì sẽ dẫn đến bảo hộ quá mức và ngăn trở quyền tiếp cận và hưởng lợi ích của cộng đồng. Cụ thể như sau: Quan điểm thứ nhất cho rằng việc mở rộng phạm vi bảo hộ có thể giúp kéo dài thời hạn bảo hộ độc quyền một sáng tạo từ đó thúc đẩy các chủ thể quyền SHTT đầu tư hơn nữa cho hoạt động sáng tạo & tích cực đổi mới nhờ đó cũng giúp gia tăng giá trị lợi ích cho cộng đồng xã hội. Nếu như không được bảo hộ tương xứng thì sự đầu tư làm gia tăng giá trị đó của tài sản trí tuệ đó trở nên vô nghĩa.¹³⁴ Ví dụ điển hình cho quan điểm này là câu chuyện về Chú Chuột Mickey của hãng phim hoạt hình Walt Disney như đã nêu. Cùng với những đầu tư thích đáng, nhân vật hoạt hình Mickey Mouse đã trở nên có tính phân biệt đáng kể, giúp cho công chúng dễ dàng phân biệt sản phẩm của Disney Enterprises Inc. với các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các nhà sản xuất khác và vì vậy nó đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu.¹³⁵ Và như vậy, hãng Disney Enterprises Inc. có thể kéo dài thời hạn bảo hộ bằng thủ tục gia hạn. Trong khi đó, quan điểm thứ hai cho rằng, việc mở rộng phạm vi bảo hộ sẽ làm mất cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và cộng đồng xã hội, là sự bảo hộ quá mức cho chủ thể sáng tạo đó và làm hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng đến với các thành quả sáng

tạo đó.¹³⁶ Việc hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng có thể sẽ chặn luồng thông tin và ý tưởng sáng tạo đóng góp xây dựng của cộng đồng, và ngăn trở những bước tiến cần thiết để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Ngoài ra, sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có thể dễ dẫn đến sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ khi chất lượng sản phẩm, dịch vụ họ mua không giống các tiêu chí chất lượng sản phẩm của chủ thể kinh doanh có uy tín theo đánh giá trước đó của họ.

2.3. Cơ sở lý thuyết tiếp cận và xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Nhìn chung, các quan điểm về chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu đều dựa trên những học thuyết nền tảng của các quyền tự nhiên, quyền sở hữu và một số học thuyết nền tảng liên quan tới sự vận hành của hệ thống quyền SHTT đã hình thành từ lâu đời kết hợp với một số tư tưởng hiện đại.

2.3.1. Lý thuyết cơ bản về quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ

2.3.1.1. Thuyết về quyền tự nhiên (The natural law thesis)

Theo thuyết về quyền tự nhiên, mọi người đều có quyền coi sản phẩm được tạo ra từ ý tưởng của mình là tài sản tự nhiên bởi tác phẩm được tạo ra từ nỗ lực, sự sáng tạo độc đáo mang dấu ấn cá nhân của người sáng tạo. Nền tảng của lý thuyết này dựa trên ý tưởng của triết gia nổi tiếng John Locke¹³⁷ rằng “*mỗi tác giả đều có quyền tự nhiên đối với sáng tạo của mình bằng cách sử dụng lao động trí óc của mình*”.¹³⁸ Do đó theo thuyết này, không có sự khác biệt giữa tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình truyền thống và không có sự khác biệt về quyền của chủ sở hữu với hai loại tài sản này: quyền được hưởng tài sản, quyền hạn chế người khác sử dụng tài sản và quyền chuyển nhượng quyền sở hữu. Tuy nhiên, không ai có quyền sở hữu ý tưởng và ngăn cản người khác không được hiện thực hóa ý tưởng đó thành những sản phẩm mang lại giá trị cho chính họ và cộng đồng xã hội. Điều này đi ngược lại nguyên tắc công bằng và quyền tự do sáng tạo của Lockean. Bởi nếu trao quyền độc quyền vô hạn cho người sáng tạo sẽ là sự bảo vệ quá mức và triệt tiêu sự sáng tạo, làm mất đi

¹³⁶ Robert Tomkowicz, Tlđđ, trang 17,21,23.

¹³⁷ John Locke (1632-1704) - nhà triết học nổi tiếng với lý thuyết về quyền tự nhiên và khế ước xã hội là cốt lõi cơ bản trong quan điểm của ông về Nhà nước và tổ chức Nhà nước. Xem thêm: *Two Treatises of Government*, In Ten Volumes. Vol. V. London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe and Son; G. Offor; G. and J. Robinson; J. Evans and Co.: Also R. Griffin and Co. Glasgow; and J. Gumming, Dublin. 1823. <https://www.yorku.ca/comminel/courses/3025pdf/Locke.pdf> truy cập ngày 25/7/2022

¹³⁸ Peter S. Menell, *Theories of Intellectual Property Rights*, <http://www.dklevine.com/archive/itttheory.pdf> truy cập ngày 2/8/2022

yếu tố thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, yếu tố chiếm phần lớn năng suất hàng năm của nền kinh tế. Vì thế, thuyết về quyền tự nhiên dường như không đủ bao quát hết các đặc tính của quyền SHTT.

2.3.1.2. Thuyết khuyến khích sáng tạo (*The incentive thesis*)

Bên cạnh đó, thuyết khuyến khích sáng tạo đã được các nhà kinh tế vĩ đại Bentham và Mill¹³⁹ phát triển vào thế kỷ thứ XVIII - XIX với quan điểm ủng hộ tính thực dụng và phúc lợi xã hội dường như đã bổ sung phần nào cho sự khuyết thiếu của thuyết quyền tự nhiên. Nội dung cơ bản của thuyết khuyến khích sáng tạo là bất kỳ tiến bộ công nghiệp và các sáng tạo văn hóa có thể tạo ra tác động kinh tế tốt hơn và quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội đều cần được tôn trọng và ghi nhận cho những người đổi mới mang lại tiến bộ xã hội đó. Từ đó, pháp luật SHTT thiết lập các quy tắc với mục đích tối đa hóa phúc lợi xã hội bằng cách khuyến khích các cá nhân tạo ra những tác phẩm có giá trị với phần thưởng là những ưu đãi, đủ để khiến các cá nhân theo đuổi sáng tạo nhưng không gây hại cho xã hội.¹⁴⁰

2.3.1.3. Thuyết bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo (*The rewards thesis*)

Cùng với thuyết quyền tự nhiên và khuyến khích sáng tạo, thuyết bù đắp chi phí cho sáng tạo cũng đòi hỏi sự tương xứng tương xứng với đóng góp của người sáng tạo mang lại tiến bộ cho khoa học công nghệ và phát triển xã hội. Và quyền độc quyền khai thác quyền SHTT được coi như những phần thưởng và ghi nhận của cộng đồng xã hội dành cho những cống hiến đó.¹⁴¹ Tuy nhiên, theo thuyết này, những sự kết hợp các yếu tố khác nhau tạo nên biểu tượng nhãn hiệu nhận diện sản phẩm, dịch vụ của một tổ chức hoặc bí mật thương mại sẽ khó có thể được tương xứng bởi thiếu tính sáng tạo trong các nhãn hiệu hoặc thiếu sự bộc lộ thông tin của các bí mật thương mại. Thêm vào đó, những giá trị quyền SHTT được xây dựng trên nền tảng truyền thống chỉ có thể bù đắp chi phí sáng tạo cho người đăng ký, người chấp bút chứ không bù đắp chi phí tương xứng cho những kết tinh giá trị truyền thống sẵn có trước đó.

2.3.1.4. Thuyết cân bằng quyền

Việc bảo hộ quyền SHTT không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận và bảo vệ quyền

¹³⁹ Jeremy Bentham và John Stuart Mill là hai nhà triết học và kinh tế chính trị học người Anh là cha đẻ của thuyết vị lợi với mục tiêu tối đa hóa lợi ích cá nhân, hoặc phúc lợi tổng thể của xã hội; xem: <https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/> truy cập ngày 5/8/2022

¹⁴⁰ Jeanne C. Fromer, “*Expressive incentives in intellectual property*”, Xem: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/files/event/265497/media/slspublic/Expressive_Incentives_in_Intellectual_Property_1.pdf truy cập ngày 7/8/2022

¹⁴¹ William Fisher, “*Theories of intellectual property*”; xem: <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf> truy cập ngày 7/8/2022

của người sáng tạo, người đổi mới mà còn bảo vệ quyền tiếp cận khoa học công nghệ của cộng đồng xã hội giúp cân bằng và hài hòa lợi ích giữa các bên.¹⁴² Bởi vậy, thuyết cân bằng quyền ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó. Khái niệm cân bằng quyền SHTT cũng đã được công nhận trong luật SHTT quốc gia cũng như quốc tế. Đạo luật Anne 1710 của Vương Quốc Anh khẳng định việc: tác giả có độc quyền trên tác phẩm của mình và quyền độc quyền khai thác tác phẩm của tác giả được bảo hộ trong một thời gian nhất định.¹⁴³ Hiệp định TRIPS quy định rằng bảo vệ và thực thi quyền SHTT nên tiếp tục duy trì các mục đích của quyền theo cách ‘cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ’ của chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ và người sử dụng các đối tượng đó.¹⁴⁴ Bằng cách triển khai khái niệm này đối với các bên ký kết phần quy định về SHTT trong Hiệp định TRIPS đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khái niệm đối với việc thực hiện đúng đắn quyền SHTT. Tầm quan trọng của cân bằng quyền SHTT cũng được Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận, đặc biệt là trong bối cảnh ra đời công nghệ thông tin mới, hệ thống SHTT khó có thể đáp ứng được. Chỉ thị Châu Âu 2001/29 / EC Quyền tác giả và các quyền liên quan đã áp đặt rõ ràng cho thành viên EU về nghĩa vụ quy định khái niệm này trong chế độ SHTT của họ: “*Một sự cân bằng hợp lý về quyền và lợi ích của chủ thể quyền, cũng như giữa chủ thể quyền và người sử dụng đối tượng được bảo hộ phải được bảo vệ.*” Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại mới, EU đã khẳng định: “*Việc tồn tại các ngoại lệ và giới hạn đối với các quyền được quy định bởi các quốc gia thành viên phải được xem xét lại dưới góc độ của môi trường công nghệ mới.*”¹⁴⁵

2.3.2. Lý thuyết liên quan tới mục đích và giới hạn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2.3.2.1. Thuyết “Bàn tay sạch” (The doctrine of clean hands or Unclean hands)

Học thuyết “Bàn tay sạch” bắt nguồn từ câu châm ngôn quen thuộc: “*Người nào muốn tìm kiếm công bằng phải đến với bàn tay sạch sẽ*” (“*He who comes into Equity must come with clean hands*”) trong cuốn “*Maxims of Equity*” xuất bản năm 1728 của một luật sư người Anh Richard Francis.¹⁴⁶ Nguyên tắc này đã được Thẩm

¹⁴² Neil Wilkof & Shamnad Basheer, *bàn về thuyết “trí tuệ thực tế” (“practical wisdom”) của Aristotle*; TLdd trang lvi; xem thêm: Lê Thị Nam Giang (2009), *Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích của xã hội*, Tạp chí KHPL số 02/2009

¹⁴³ Anne Act 1710: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp truy cập ngày 28/7/2020

¹⁴⁴ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, Annex 1C https://wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/wto01/trt_wto01_001en.pdf truy cập ngày 11/8/2022

¹⁴⁵ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society, [2001], <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029>. Truy cập ngày 7/6/2021

¹⁴⁶ T. Leigh Anenson, J.D, *Announcing the “Clean Hands” Doctrine*, published in *Judging Equity: The Fusion of Clean hands in US. Law*, Cambridge Univ. Press 2018; xem

phán của Tòa án phúc thẩm Anh (Court of Exchequer) áp dụng trong vụ kiện *Dering v. Earl of Winchelsea*¹⁴⁷ vào cuối thế kỷ XVIII. Nguyên tắc này cũng được tìm thấy trong các luật tục của Trung Quốc và La Mã thời Hoàng đế Justinian; được công bố ở Anh và sau đó du nhập và rất phát triển ở Hoa Kỳ trong những thời kỳ sau này. Nội dung của nguyên tắc được hiểu là: *Bàn tay sạch là nguyên tắc pháp lý quy định chỉ một bên không làm gì sai trước đó mới có thể ra tòa để kiện người kia. Nếu bên khởi kiện đã hành động theo cách không công bằng, bất hợp pháp, không trung thực hoặc trái đạo đức liên quan đến vấn đề khởi kiện thì họ đã vi phạm nguyên tắc công bằng và có “bàn tay ô uế”*. Tương ứng với đó, Tòa án sẽ không đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả khi hành vi của nguyên đơn là gian dối hoặc thể hiện một số hành vi lạm dụng khác đối với quy trình xét xử và thể hiện xu hướng trái đạo đức trực tiếp dựa trên sự phù hợp của biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, sự trong sạch trong học thuyết này chỉ có giá trị ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục công bằng của nguyên đơn liên quan tới vụ việc cụ thể muốn khởi kiện.

Học thuyết “Bàn tay sạch” cũng được áp dụng để giải quyết các trường hợp chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Ví dụ như trong vụ *Volkswagen Canada Inc. v. Access International Automotive Ltd*¹⁴⁸ liên quan đến một bị đơn nhập khẩu phụ tùng ô tô và phụ tùng mang logo Volkswagen và Audi vào Canada để bán. Volkswagen đã khởi kiện vi phạm quyền tác giả được hiểu là sự ngăn cản việc nhập khẩu của bị đơn vào Canada chứ không phải bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật của mình dưới hình thức biểu trưng là nhãn hiệu.¹⁴⁹ Nhìn chung, các quốc gia thông luật như Hoa Kỳ và Khối thịnh vượng chung sử dụng học thuyết bàn tay sạch trong bối cảnh giải quyết các chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có xung đột quyền và bị phản đối trong đó có chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.¹⁵⁰ Nguyên tắc của học thuyết bàn tay sạch chỉ tập trung vào hành vi của nguyên đơn mà không hướng dẫn rõ ràng về cách thức hành xử liên quan đến tranh chấp có cấu thành từ việc sử dụng quyền không phù hợp quyền SHTT. Bất kỳ hành vi của nguyên đơn nào bị tòa án phát hiện là lạm dụng và bằng cách nào đó liên quan đến vấn đề khởi kiện sẽ được viện dẫn đến học thuyết bàn tay sạch. Đồng thời, thuyết bàn

https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/51/5/Articles/51-5_Anenson.pdf; xem thêm:

<https://academic.oup.com/ajlh/article-abstract/6/1/93/1773424?redirectedFrom=fulltext> truy cập ngày 14/8/2022

¹⁴⁷ *Dering v. Earl of Winchelsea*, https://www.jstor.org/stable/1109569#metadata_info_tab_contents truy cập ngày 14/8/2022

¹⁴⁸ *Volkswagen Canada Inc. v. Access International Automotive Ltd.*, (2001) 271 N.R. 363 (FCA) <https://ca.vlex.com/vid/volkswagen-can-inc-v-681345017> truy cập ngày 15/8/2021

¹⁴⁹ Robert Tomkovicz, Tlđđ trang 181;

¹⁵⁰ Robert Tomkovicz, Tlđđ trang 181;

tay sạch cũng không thể đáp ứng các đặc điểm cần thiết khác của một học thuyết hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng tài sản trí tuệ khi có chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT khi hành vi gian lận không liên quan trực tiếp tới yêu cầu khởi kiện. Để giải quyết hạn chế này, thuyết nhân quả (*Ex turpi causa doctrine*)¹⁵¹ có thể nói là được phát triển từ học thuyết bàn tay sạch nhưng nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ của Luật công bằng (*Equity*). Học thuyết này được phát triển chủ yếu ở Anh và các quốc gia thông luật với tuyên bố của Tòa án tương tự như trong vụ *Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd*¹⁵²: Tòa án sẵn sàng từ chối yêu cầu bảo vệ quyền độc quyền của nguyên đơn đối với bất kỳ biểu tượng hoặc nhãn hiệu nào cả trên phương diện luật công bằng (*Equity*) và pháp luật (*common law*) nếu biểu tượng được xây dựng hoặc diễn đạt gồm các tuyên bố không đúng sự thật và đánh lừa công chúng về bản chất của hàng hóa, dịch vụ mà nó được gắn lên.¹⁵³ Việc từ chối các yêu cầu bảo hộ quyền của nguyên đơn không chỉ có ý nghĩa về việc sẵn sàng từ chối các quyền độc quyền của nguyên đơn mà còn mang tính chất thông tin cho công chúng về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ đó. Vượt ra khỏi phạm vi hạn chế của thuyết “Bàn tay sạch” trong nguyên tắc pháp lý của của luật công bằng (*Equity*)¹⁵⁴, học thuyết này được sử dụng với mục đích giải quyết các tình huống liên quan tới vấn đề sử dụng không đúng các quyền SHTT.

2.3.2.2. Thuyết về lợi ích công cộng (*The doctrine of public interest*)

Một trong những học thuyết gần đây nhất và đồng thời thú vị nhất được phát triển từ nền tảng của học thuyết nhân quả¹⁵⁵ ở Anh để giải quyết việc sử dụng không đúng quyền SHTT là thuyết về lợi ích công cộng. Học thuyết được công bố lần đầu tiên với vụ việc ở Anh: vụ *Lion Laboratories Ltd. v. Evans*.¹⁵⁶ Nguyên đơn trong vụ án này là một nhà sản xuất thiết bị để kiểm tra hơi thở của người lái xe khi bị nghi ngờ đang lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn. Hai nhân viên cũ của nguyên đơn đã cung cấp một số bản sao thông tin nội bộ của nguyên đơn với báo chí quốc gia để thông báo về tình trạng có thể mắc lỗi đo nồng độ cồn của thiết bị dẫn đến việc truy

¹⁵¹ “*Ex turpi causa non oritur action*”: Học thuyết về “Một hành vi hợp pháp không thể nào bắt nguồn từ một hành vi bất hợp pháp” (Tiếng Anh: *From a dishonorable cause an action does not arise*); xem: https://tuanhsl.files.wordpress.com/2014/09/nmt_sach-thuat-ngu-chuyen-nganh-luat-la-tinh_ban-quyen-nmt-2014.pdf truy cập ngày 24/3/2021

¹⁵² *The Leather Cloth Company Ltd, v The American Leather Cloth Company Ltd*; xem: <https://vlex.co.uk/vid/the-leather-cloth-company-805833225> truy cập ngày 28/3/2021

¹⁵³ Robert Tomkovicz, Tlđđ trang 182;

¹⁵⁴ Nguyên tắc pháp lý của Luật công bằng (*Equity*): hành vi sai trái liên quan tới vấn đề khởi kiện là điều kiện bắt buộc để áp dụng học thuyết “Bàn tay sạch”

¹⁵⁵ Robert Tomkovicz, Tlđđ trang 186;

¹⁵⁶ *Lion Laboratories Ltd. v. Evan*, Xem <https://www.ucpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Lion-Laboratories-Ltd.-v-Evans-1985-Q.B.-526-CA.pdf>; truy cập ngày 27/8/2022

tổ người lái xe ô tô sử dụng còi khi lái xe trong khi thực tế nồng độ này có thể không vượt quá giới hạn cho phép. Nguyên đơn đã khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm các điều khoản thỏa thuận đối với vấn đề bảo hộ quyền tác giả, và cũng đã nộp đơn xin cấp một lệnh cấm nhằm hạn chế các nhân viên cũ của mình và các tờ báo quốc gia phát tán và tiết lộ các tài liệu quan trọng về thiết bị đo trên cơ sở công bố các trích dẫn từ các tài liệu và tìm kiếm cơ sở để có lệnh cấm. Ở cấp sơ thẩm, Thẩm phán tuyên bố về lệnh cấm. Tuy nhiên, đến giai đoạn kháng cáo, Tòa phúc thẩm Anh đã chấp nhận một phần kháng cáo về việc các bị đơn công khai tài liệu của nguyên đơn với lập luận theo hướng quan tâm và được công nhận là để bảo vệ lợi ích công cộng. Phán quyết này của tòa án không chỉ có ý nghĩa đối với chính vụ án mà còn đặt cơ sở nền tảng cho việc tòa án có thể khước từ thực thi bảo hộ quyền SHTT trong trường hợp để bảo vệ lợi ích công cộng. Rõ ràng quyền tác giả và quyền bí mật thông tin của nguyên đơn là không thể chối cãi nhưng khi nhận thấy việc thực thi quyền SHTT sẽ làm suy yếu sự cân bằng quyền liên quan tới lợi ích công cộng thì việc thực thi quyền SHTT sẽ bị hạn chế. Hướng tiếp cận của học thuyết không phải loại trừ cụ thể đối với quyền SHTT nào, mà là dựa trên đánh giá về cách thức thực thi các quyền đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự cân bằng của các quyền trong việc bảo hộ quyền SHTT cụ thể. Do đó, học thuyết về lợi ích công cộng cũng đáp ứng một đặc điểm quan trọng khá cần thiết để có một học thuyết hiệu quả ngăn ngừa sự chông lán trong bảo hộ quyền SHTT ở Anh khi có thể giải quyết được cả yêu cầu bảo hộ theo pháp luật (common law) hay theo lẽ công bằng (Equity).¹⁵⁷

2.3.2.3. Thuyết về lạm dụng quyền ở Hoa Kỳ (*The American misuse doctrine*)

Việc sử dụng không đúng các quyền SHTT có chông lán ở Hoa Kỳ gần đây được tiếp cận và giải quyết bằng học thuyết lạm dụng quyền SHTT. Học thuyết được phát triển từ nền tảng của học thuyết “Bàn tay ô uế” (hay còn gọi “Bàn tay sạch”) và đã được hình thành bằng cả quá trình chứ không chỉ xuất phát từ vụ việc đơn lẻ.¹⁵⁸ Quá trình tư pháp đã làm hình thành học thuyết giải quyết việc sử dụng sai quyền SHTT ban đầu với lạm dụng sáng chế, sau đó là đến lạm dụng quyền tác giả. Lạm dụng nhãn hiệu cũng được bàn tới nhưng chưa có những minh họa từ tư pháp. Thuật ngữ “lạm dụng quyền” được sử dụng lần đầu tiên tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ Morton

¹⁵⁷ Robert Tomkovicz, sđd trang 186;

¹⁵⁸ Brett .Frischmann and Dan Mqylai, *The evolving common law doctrine of copyright misuse: A unified theory and its application to software*, xem <https://lawcat.berkeley.edu/record/1117222/files/fulltext.pdf> truy cập ngày 5/9/2022

Salt Co. v. G.S. Suppiger (1942).¹⁵⁹ Trong đó, nguyên đơn đã cố gắng sử dụng một bằng sáng chế về một chiếc máy để cho viên muối vào hộp thực phẩm và ép bên thuê các sáng chế đó mua muối từ công ty con của bên nhận bằng sáng chế. Tòa giải thích rằng học thuyết lạm dụng bắt nguồn từ luật công bằng và nó đưa ra chính sách về việc không thể tìm kiếm sự bảo vệ của tòa án liên quan tới các quyền tạo ra từ hành vi bất hợp pháp. Từ nhiều vụ việc khác nhau, Tòa án Liên bang đi đến kết luận: học thuyết này được thiết kế là để giải quyết việc mở rộng không thể chấp nhận được cả phạm vi tạm thời và vật lý của bằng sáng chế độc quyền. Lịch sử phát triển luật sáng chế và quyền tác giả đều cho thấy mục đích của cả hai luật này đều nhằm khuyến khích sáng tạo và phát minh vì lợi ích của cộng đồng xã hội nên học thuyết lạm dụng cũng được áp dụng trong khuôn khổ pháp luật về quyền tác giả, ban đầu là vụ *M. Witmark & Sons v. Jensen*.¹⁶⁰ Theo nguyên đơn, bị đơn trong vụ việc này điều hành các rạp chiếu phim và đã chiếu một số phim nhất định mà không xin phép nguyên đơn cấp phép cho biểu diễn công khai tác phẩm âm nhạc có trong những bộ phim đó. Khi nguyên đơn khiếu nại vi phạm quyền tác giả, bị đơn đã lập luận rằng: nguyên đơn đã mở rộng quyền tác giả bất hợp pháp. Tòa án quận Hoa Kỳ đã xem xét hoạt động cấp phép của Hiệp hội các nhà soạn nhạc, quyền tác giả Hoa Kỳ và Nhà xuất bản (ASCAP) cho các tác phẩm âm nhạc được tích hợp với các hình ảnh chuyển động. Phân tích thực tiễn cấp phép của ASCAP, Tòa án đã nhận thấy rằng: quyền đối với các tác phẩm âm nhạc được cấp phép cho các nhà sản xuất phim điện ảnh là quyền đồng bộ hóa, loại trừ rõ ràng các quyền biểu diễn. Vì vậy, Tòa án cho rằng hành vi đó là sự mở rộng bất hợp pháp của quyền tác giả vượt quá giới hạn luật định và không thể chấp nhận. Điều quan trọng là, Tòa án đã đề cập đến học thuyết sử dụng sai bằng sáng chế được thiết lập trong vụ *Morton Salt*, để phân tích trong quá trình giải quyết, do đó học thuyết này được áp dụng vào cả lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả. Bất chấp một số nghi ngờ về sự tồn tại của học thuyết sử dụng sai và phạm vi của nó trong Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, hiện tại đã được các tòa án Hoa Kỳ xem xét áp dụng. Như trong vụ *Northwestern Corp. v. Gabriel Manufacturing Co.*¹⁶¹ mặc dù bị đơn đưa ra nhiều chi tiết để tố nguyên đơn lạm dụng quyền SHTT khi bảo hộ nổi tiếp nhãn hiệu sau sáng chế đã hết hạn nhưng Tòa án đã khẳng định: nguyên đơn mở rộng bảo hộ là vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống nhưng đó cũng không phải là hành vi lạm quyền. Như vậy, một cách gián tiếp, Tòa án đã ghi

¹⁵⁹ *MORTON SALT CO. v. G. S. SUPPIGER CO.*, Xem

<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/314/488> truy cập ngày 23/7/2021

¹⁶⁰ *M. Witmark & Sons v. Jensen*, 80 F. Supp. 843 (D. Minn. 1948) Xem

<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/80/843/1869065/>

¹⁶¹ H. Melissa Mather (1999), *Recent Developments in Trademark law*, Xem <http://tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v7/v7p347.pdf> truy cập ngày 25/7/2021

nhận có thể có lạm quyền trong bảo hộ nhãn hiệu.

2.4. Cách thức tiếp cận và xử lý chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.4.1. Bảo hộ độc lập và đơn nhất

Ở các quốc gia như Hoa Kỳ và trước đây cả Ý chấp thuận cho bảo hộ mở rộng khi đảm bảo việc bảo hộ quyền tác giả chỉ được dành riêng cho các tác phẩm thực sự mang tính nghệ thuật. Do đó, hình dạng hoặc cấu hình tổng thể của các sản phẩm tiện dụng, công nghiệp hoặc tiêu dùng có thể không được bảo hộ quyền tác giả, bất kể hình dạng hoặc cấu hình đó có thể đẹp mắt hay có giá trị như thế nào. Cơ chế bảo hộ độc lập này sẽ giúp cho việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời đảm bảo bù đắp chi phí sáng tạo cho chủ thể quyền, vừa cấp quyền tiếp cận cho công chúng sau thời hạn bảo hộ và đồng thời giúp thúc đẩy thêm những đổi mới mang tính sáng tạo và cải tiến với sự đóng góp của cộng đồng giúp kết nối & phát triển ý tưởng sáng tạo cần thiết cho một triển vọng phát triển bền vững và thịnh vượng sau khi đối tượng sáng tạo đó thuộc về công chúng.¹⁶² Nguyên tắc cân bằng lợi ích là nguyên tắc mà phần lớn các quốc gia lựa chọn áp dụng. Khi áp dụng nguyên tắc này, việc lựa chọn cơ chế bảo hộ quyền SHTT là duy nhất. Theo đó, cơ chế bảo vệ độc lập và đơn nhất chỉ cho phép chủ thể sáng tạo lựa chọn một cơ chế bảo hộ quyền SHTT, việc lựa chọn một cơ chế bảo hộ này sẽ chấm dứt quyền được bảo hộ bằng một cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác dù là đồng thời hay nối tiếp. Nghĩa là một yếu tố sáng tạo đã được bảo hộ dưới dạng Sáng chế, Nhãn hiệu hay KDCN thì sẽ không thể được bảo hộ quyền tác giả.¹⁶³

Như vậy, cơ chế bảo hộ độc lập, đơn nhất chỉ chấp nhận bảo vệ đối tượng sáng tạo trong khuôn khổ một cơ chế bảo hộ quyền SHTT. Áp dụng cơ chế này sẽ giúp đảm bảo quyền tiếp cận tài sản trí tuệ của công chúng & đảm bảo lợi ích tương ứng giữa các bên một cách cân bằng. Tuy nhiên, ở góc độ khác, cơ chế này lại tạo khoảng trống pháp luật mà các quy định và chế tài xử lý xâm phạm trong các cơ chế bảo hộ độc lập và đơn nhất hiện tại chưa có khả năng lấp đầy làm tiềm ẩn nguy cơ của xâm phạm quyền SHTT phát sinh ngày càng nhiều trên thực tế. Cho đến hiện giờ, bản thân Hoa Kỳ cũng chỉ có thể hạn chế được chồng lấn mà không loại trừ được hoàn toàn bởi thực tế cho thấy một số tòa án ở Hoa Kỳ đã chấp thuận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong một số trường hợp trên cơ sở áp dụng thuyết lạm dụng quyền SHTT. Một số tình huống cụ thể sẽ được phân tích ở chương 3 của luận án này.

¹⁶² Andrew Beckerman – Rodau, Tlđđ

¹⁶³ Heymann, Laura A (2013), *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, Faculty Publications, tr. 240

2.4.2. Chấp nhận chồng lấn kiểu tích tụ

Trái ngược với cơ chế bảo hộ độc lập, cơ chế bảo hộ hội tụ/tích tụ chấp nhận việc bảo hộ đồng thời hai hay nhiều cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác nhau đối với một đối tượng bảo hộ. Bảo hộ tích tụ được dựa trên nguyên tắc pháp luật của một số quốc gia, chủ yếu là các quốc gia thuộc truyền thống pháp luật dân luật, đặc biệt là Pháp, nơi nó được quy định lần đầu tiên, dựa trên lý thuyết về sự thống nhất của nghệ thuật (l'unité de l'art).¹⁶⁴ Lý thuyết này thừa nhận rằng nghệ thuật có thể được thể hiện theo nhiều cách và cố định trong bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào. Nghệ thuật được coi là một khái niệm nhất thể, các sáng tạo nghệ thuật không nên bị phân biệt hoặc phân biệt dựa trên giá trị thẩm mỹ hoặc phương thức biểu đạt. Trong phạm vi mà một tác phẩm cụ thể thể hiện cá tính của người tạo ra nó, nó xứng đáng được công nhận là một tác phẩm nghệ thuật. Và nếu nó đáp ứng tiêu chí bảo hộ thì không thể giới hạn quyền được bảo hộ cho các sáng tạo đó trong khuôn khổ một cơ chế bảo hộ.

Việc thực hiện bảo hộ tích tụ cũng là một đòi hỏi tất yếu của chủ thể quyền khi mong muốn áp dụng các biện pháp phòng ngừa hành vi xâm phạm quyền SHTT của mình từ chủ thể khác. Bởi theo thời gian, pháp luật cho phép mở rộng phạm vi bảo hộ của quyền tác giả cũng như nhãn hiệu khiến cho các đối tượng bảo hộ ở các cơ chế có sự tương đồng và giao thoa lẫn nhau ngày càng nhiều và việc bảo hộ độc lập giữa các cơ chế quyền vô tình tạo ra khoảng trống pháp luật khi không có biện pháp xử lý xâm phạm (nếu có) giữa cơ chế bảo hộ quyền SHTT này với cơ chế bảo hộ khác.

Với cơ chế bảo hộ tích tụ, sáng tạo trí tuệ của chủ thể quyền được bảo hộ mở rộng ở mức độ tối đa, là sự giao thoa giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT tạo ra “lớp bảo vệ kết hợp” một mặt giúp chủ thể quyền SHTT bảo vệ hiệu quả tài sản trí tuệ của mình trước ý định và hành vi xâm phạm của chủ thể khác, lấp đầy khoảng trống pháp luật giữa các cơ chế bảo hộ quyền SHTT hiện nay. Mặt khác, nó có thể gây ra hiện tượng lạm quyền của chủ sở hữu quyền SHTT được bảo hộ, gia tăng độc quyền, bảo hộ quá mức cho một đối tượng sáng tạo trí tuệ và ngăn trở sự tiếp cận tri thức của cộng đồng, đi ngược mục tiêu bảo hộ quyền SHTT, phá vỡ nguyên tắc cân bằng lợi ích trong truyền thống.¹⁶⁵ Để hạn chế những hệ lụy đó, các quốc gia thuộc truyền thống dân luật sẽ sử dụng thuyết cân bằng quyền trong quá trình xem xét bảo hộ quyền SHTT trong đó có quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong

¹⁶⁴ WIPO, *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)*, Xem https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983, phụ lục trang 11. truy cập ngày 23/7/2020

¹⁶⁵ Viva. R. Moffat, Tlđđ

trường hợp có chồng lấn theo Chỉ thị Châu Âu 2001/29/EC về bảo hộ quyền tác giả.

Tóm lại, bảo hộ tích tụ cũng có tính hai mặt của nó. Một mặt, bảo hộ tích tụ làm thỏa mãn những chủ thể luôn chú trọng đến cải tiến và hướng tới sự hoàn mỹ của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và tinh tế của người tiêu dùng cả về tính năng và thẩm mỹ của sản phẩm; dịch vụ. Tuy nhiên, bảo hộ tích tụ cũng mang đến sự phiền toái cho hệ thống SHTT khi nó ngăn trở sự tiếp cận tri thức của công chúng & phá vỡ những nguyên tắc và mục đích bảo hộ truyền thống của hệ thống SHTT.

2.4.3. Chấp nhận chồng lấn một phần

Cơ chế bảo hộ chấp nhận chồng lấn một phần này được phổ biến ở các nước Bắc Âu (Đức, Đan Mạch, Phần Lan Na Uy, Thụy Điển...) nơi mà bảo hộ quyền SHTT chấp nhận chồng lấn một phần là sự dung hòa giữa hai cơ chế bảo hộ độc lập và tích tụ. Tuy nhiên, việc chấp nhận chồng lấn một phần này cũng phải dựa trên những nguyên tắc và tiêu chuẩn nhất định. Nghĩa là, đối tượng sáng tạo trí tuệ đó phải đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ của các cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác nhau, ví dụ: sẽ chấp nhận bảo vệ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho hình dáng hoặc sự xuất hiện của bất kỳ sản phẩm tiện dụng, công nghiệp hoặc tiêu dùng nào, nhưng cho phép bảo vệ quyền tác giả chồng lấn trong trường hợp thiết kế cũng có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật (hoặc nghệ thuật ứng dụng).¹⁶⁶

Và trên thực tế, nhiều quốc gia thừa nhận khả năng chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả trên thực tế cho các thiết kế của các sản phẩm hữu dụng với những yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn thẩm mỹ cần thiết trước khi một hình dạng hoặc cấu hình cụ thể có thể được công nhận là một tác phẩm nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả. Ví dụ: Luật kiểu dáng Benelux¹⁶⁷ quy định một cách rõ ràng rằng một thiết kế đó có “tính nghệ thuật khác biệt” có thể được bảo vệ bởi luật kiểu dáng và luật về quyền tác giả nếu đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng cả hai. Ngược lại, những thiết kế không có tính nghệ thuật rõ ràng sẽ nằm ngoài phạm vi bảo hộ của luật về quyền tác giả.¹⁶⁸ Ở các quốc gia áp dụng cách tiếp cận này, các tòa án thường yêu cầu “tính nghệ thuật” cao như một điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng thiết kế theo luật về quyền tác giả. Những thiết kế, theo con mắt của tòa án, không có đủ tính nguyên bản về mặt thẩm mỹ hoặc giá trị nghệ thuật, có thể không được coi là tác phẩm nghệ thuật và không được bảo vệ quyền tác giả.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Wipo, SCT, phụ lục trang 13.

¹⁶⁷ Luật kiểu dáng Benelux: là luật chung của 3 nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg <https://www.boip.int/fr/entrepreneurs/a-propos-du-boip/organisation-et-mission> truy cập ngày 28/3/2020

¹⁶⁸ Điều 21, Luật kiểu dáng Benelux, xem: Uniform Benelux Designs Law, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/boip/boip008en.pdf> truy cập ngày 28/3/2020

¹⁶⁹ Wipo, Standing Committee on the Law of Trademarks, Tlđđ.

Như vậy, để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, một số quốc gia châu Âu đã tiếp cận theo hướng mở rộng và chấp nhận bảo hộ chồng lấn một phần khi đưa thêm giải pháp giải quyết cho vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT hiện tại bằng cách đặt ra một số những tiêu chuẩn để chấp nhận hay loại trừ các chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền tác giả. Đây cũng là một cách tiếp cận đáng để nghiên cứu và học hỏi.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng như chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung là hiện tượng “đột biến”¹⁷⁰ trong quá trình bảo hộ quyền SHTT. Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nghiên cứu cho thấy rằng, dù muốn hay không chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT ngày càng trở nên phổ biến¹⁷¹ trong thực tế thực thi quyền SHTT ở hầu khắp các quốc gia.

Bằng những quan sát và phân tích, tác giả đã xây dựng khái niệm về chồng lấn quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu khi kế thừa các nghiên cứu của các tác giả trong nước và nước ngoài nhằm làm rõ bản chất của chồng lấn. Cùng với đó, tác giả cũng đã chỉ ra đặc điểm của chồng lấn cũng như các kiểu chồng lấn thường gặp, chỉ ra nguyên nhân cũng như hệ quả pháp lý của chồng lấn giúp làm rõ bức tranh toàn cảnh của chồng lấn. Trên cơ sở nghiên cứu một số lý thuyết liên quan tới bảo hộ quyền SHTT nói chung và một số lý thuyết liên quan tới vấn đề giải quyết xung đột quyền khi chồng lấn, tác giả đã phân nào phác thảo xu hướng tiếp cận và cách thức giải xung đột quyền do chồng lấn gây nên giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra bởi các nhà khoa học và các nhà hoạt động tư pháp về vấn đề chấp nhận hay không việc bảo hộ chồng lấn. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận là khác nhau, mức độ chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung hay quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là khác nhau và chưa có sự đồng nhất nhưng cùng có chung ý tưởng về việc chỉ chấp nhận bảo hộ khi sự chồng lấn đó không xâm phạm đến quyền khác theo một số nguyên tắc pháp lý nhất định. Tòa án tư pháp các quốc gia thường chỉ chấp nhận chồng lấn khi đối tượng vượt qua những tiêu chí khắt khe được xây dựng trên cơ sở các lý thuyết về cân bằng lợi ích, sự công bằng và mục đích trong sáng của yêu cầu bảo hộ quyền SHTT và không lạm dụng quyền SHTT...

Bởi vậy, việc nghiên cứu thực tiễn pháp lý và kinh nghiệm các nước sẽ là cơ sở nền tảng quý giá cho mỗi quốc gia đi sau khi tiếp cận và xây dựng chính sách pháp luật để ứng xử phù hợp với vấn đề chồng lấn quyền SHTT nói chung cũng như chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

¹⁷⁰ Viva R.Moffat, Tlđđ

¹⁷¹ Wilkof & Shamnad Basheer, TLđđ trang lvi

Chương 3: CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA

3.1. Thực trạng quy định của Điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu dẫn tới chồng lấn

Hiện nay các ĐUQT về quyền tác giả và quyền SHCN khá là phong phú, bao gồm cả ĐUQT cả đa phương và song phương. Tuy nhiên, trong phạm vi của Chương 3, luận án chỉ nghiên cứu ở góc độ các ĐUQT đa phương tiêu biểu là nền tảng cho việc bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả cũng như nhãn hiệu nói riêng. Theo đó đầu tiên phải kể đến các ĐUQT được ký kết trong khuôn khổ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) như Công ước Berne 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật (gọi tắt là Công ước Berne); Công ước Paris 1883 về bảo hộ Sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Công ước Paris)... , tiếp đến là các ĐUQT được ký kết trong khuôn khổ của WTO mà tiêu biểu là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT được ký kết năm 1994 (gọi tắt là Hiệp định TRIPS). Ngoài ra còn có các ĐUQT khu vực như các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có các Chương/điều khoản về SHTT như Hiệp định CPTPP, EVFTA... Trải qua nhiều nấc thang phát triển cùng với kinh tế xã hội trên phạm vi quốc gia và quốc tế, việc bảo hộ quyền SHTT cũng có nhiều sự thay đổi từ truyền thống đến hiện đại dẫn đến những vấn đề mới nảy sinh trong đó có vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Việc nghiên cứu các ĐUQT kể trên giúp chúng ta hiểu thêm rằng: bản thân hệ hống quyền SHTT và sự mở rộng các quy định về đối tượng bảo hộ, nguyên tắc bảo hộ, thời hạn bảo hộ... đều có thể dẫn đến hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu. Cụ thể như sau:

3.1.1. Quy định về đối tượng bảo hộ

3.1.1.1. Các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả có sự mở rộng

Thuở sơ khai của các cam kết quốc tế, bảo hộ quyền tác giả trên phạm vi quốc tế được ghi nhận đầu tiên thông qua các thỏa ước song phương vào khoảng giữa thế kỷ XIX là sự công nhận lẫn nhau giữa các bên của thỏa ước. Trong số đó, Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886¹⁷² là công ước lâu đời nhất trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả và sau đó được mở rộng cho các quốc gia tham gia và nâng lên thành ĐUQT đa phương. Công ước Berne sau đó được sửa đổi

¹⁷² Công ước Berne ban đầu là sự thỏa thuận của 3 nước: Pháp, Đức và Anh sau đó được mở rộng cho các nước Xem <https://law.jrank.org/pages/5738/Copyright-International-History-Berne-Convention.html> truy cập ngày 3/10/2020

bổ sung đến nay là 5 lần¹⁷³ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền tác giả trên phạm vi quốc tế để có thể thích nghi với sự phát triển đa dạng của khoa học công nghệ và những hình thái mới của đối tượng của quyền SHTT trong đó có đối tượng của quyền tác giả.¹⁷⁴

Công ước Berne 1886 đầu tiên ra đời là để bảo vệ hữu hiệu và thống nhất các quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật là chủ yếu. Điều 4 Công ước có quy định: *“tác phẩm văn học và nghệ thuật” sẽ bao gồm sách, tờ rơi, và tất cả những thứ khác bài viết; tác phẩm kịch hoặc nhạc kịch, tác phẩm âm nhạc có hoặc không lời; tác phẩm vẽ, hội họa, điêu khắc và khắc; thạch bản, hình minh họa, biểu đồ địa lý; kế hoạch, bản phác thảo và tác phẩm nhựa liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc, hoặc khoa học nói chung; trong thực tế, mọi tác phẩm trong văn học, lĩnh vực khoa học hoặc nghệ thuật có thể là được xuất bản bởi bất kỳ phương thức hiển thị nào hoặc tái sinh.*”¹⁷⁵

Trong các sửa đổi tiếp theo, Đạo luật Paris năm 1971 không quy định chi tiết về các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả mà chỉ quy định về cách thức bảo hộ giữa các nước thành viên của Hiệp ước. Tuy nhiên, bản sửa đổi bổ sung năm 1979 của Công ước Berne đã ghi nhận sự mở rộng có tính đột phá của một số đối tượng của quyền tác giả như: *“sách, tập in nhỏ và các bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng loại”; ...*, hay *“nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm”, ...*, *“các tác phẩm điện ảnh”* trong đó có *“các tác phẩm tương đồng được thể hiện bằng một quy trình tương tự quy trình điện ảnh”, ...*, *“thạch bản”; “các tác phẩm nhiếp ảnh trong đó có các tác phẩm tương đồng được thể hiện bằng một quy trình tương tự quy trình nhiếp ảnh”; “các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng”, ... “các tác phẩm thể hiện không gian ba chiều” liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học”* được thể hiện dưới bất cứ *“phương thức hay dưới hình thức nào”*.¹⁷⁶ Theo đó, các tác phẩm viết, các tác phẩm kịch, các tác phẩm âm nhạc đã được mở rộng dường như không giới hạn về hình thức thể hiện, các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, đặc biệt, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và các tác phẩm được thể hiện dưới dạng không gian ba chiều đã là nguồn bổ sung đa dạng các đối tượng có thể được bảo hộ quyền SHTT theo cơ chế bảo hộ quyền tác giả.

Mặt khác, trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế toàn cầu, Hiệp định về các

¹⁷³ WIPO, Berne Convention Centenary 1886-1986, Xem

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/877/wipo_pub_877.pdf truy cập ngày 6/3/2021

¹⁷⁴ WIPO, *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Nhà xuất bản WIPO, No.888; ISBN 92-805-1432-6, trang 262,

¹⁷⁵ Điều 4 Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả, xem https://www.keionline.org/wp-content/uploads/1886_Berne_Convention.pdf truy cập ngày 26/11/2020

¹⁷⁶ Điều 2 Công ước Berne 1979, https://www.wipo.int/edocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf 27/11/2020

khía cạnh liên quan đến thương mại của Quyền SHTT (Hiệp định TRIPS) được ký kết năm 1994 là văn kiện quan trọng kế thừa và phát triển mở rộng đối tượng bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền tác giả nói riêng. Các bên trong Hiệp định TRIPS cùng nhau cam kết thực thi các quy định của Công ước Berne xuất phát từ lòng mong muốn, nhất trí đến mức tối đa, bảo hộ các quyền của tác giả của các tác phẩm văn học và nghệ thuật một cách hữu hiệu và đồng bộ. Theo đó: **“Các chương trình máy tính, dù dưới dạng mã nguồn hay mã máy, đều phải được bảo hộ như tác phẩm văn học theo Công ước Berne (1971)”**. Đồng thời: **“Các bộ sưu tập dữ liệu hoặc tư liệu khác, dù dưới dạng đọc được bằng máy hay dưới dạng khác, mà việc tuyển chọn hoặc sắp xếp nội dung chính là thành quả của hoạt động trí tuệ đều phải được bảo hộ. Việc bảo hộ nói trên, với phạm vi không bao hàm chính các dữ liệu hoặc tư liệu đó, không được làm ảnh hưởng tới quyền tác giả đang tồn tại đối với chính dữ liệu hoặc tư liệu đó.”**¹⁷⁷

Như vậy, cùng với sự ra đời của máy tính, các chương trình máy tính, phần mềm và các ứng dụng khác nhau đã phát triển không ngừng và trở nên sôi động với hàng loạt các sản phẩm vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có giá trị khoa học, nghệ thuật; hàng loạt các cách thức kết hợp khác nhau cũng tạo nên giá trị riêng có của nó với các bộ sưu tập dữ liệu, tư liệu ... không những làm gia tăng các giá trị của sản phẩm về mặt khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật cũng như các giá trị kinh tế có thể lớn hơn rất nhiều từ dữ liệu thành phần của tập hợp đó. Bởi vậy, Hiệp định TRIPS đã ghi nhận và bảo vệ những sáng tạo mới và những sưu tập mới đó bằng cơ chế bảo hộ quyền tác giả cho đối tượng mới này.

Ngay sau sự khẳng định tầm quan trọng của việc bảo hộ các quyền SHTT liên quan tới thương mại của Hiệp định TRIPS, WIPO cũng cho ra đời Hiệp ước về quyền tác giả (WCT 1996) theo đó **““Công ước Berne” được hiểu là nói đến Nghị định thư Paris ngày 24/6/1971 của Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật”**¹⁷⁸ đối với các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Theo đó, Hiệp ước cũng quy định rõ về các đối tượng được bảo hộ bổ sung so với Berne về Chương trình máy tính và các Sưu tập dữ liệu: **“Chương trình máy tính được bảo hộ như là tác phẩm văn học theo nghĩa của Điều 2 Công ước Berne. Sự bảo hộ này áp dụng cho các chương trình máy tính, bất kể chúng được thể hiện dưới hình thức hoặc phương thức nào.”** và **“Các dữ liệu hoặc tư liệu khác được sưu tập dưới bất kỳ hình thức nào, mà tạo nên những sáng tạo trí tuệ, thì được bảo hộ. Sự bảo hộ này không dành**

¹⁷⁷ Điều 10 Hiệp định TRIPS 1995;

¹⁷⁸ Điều 1 Hiệp ước về quyền tác giả (WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996. Xem <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Hiep-uoc-quyen-tac-gia-WCT-1996-cua-WIPO-66846.aspx>

cho chính bản thân dữ liệu hoặc tư liệu đó và không làm phương hại đến bất kỳ quyền tác giả nào đang tồn tại đối với dữ liệu hoặc tư liệu trong sưu tập đó”.¹⁷⁹

Như vậy, cho dù là trong khuôn khổ của TRIPS hay WIPO, dù tôn chỉ mục đích của các tổ chức khác nhau là khác nhau nhưng cả hai khu vực pháp lý đó đều không thể khước từ một xu hướng: sự mở rộng các đối tượng của quyền SHTT trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả bởi sự sáng tạo và phát triển là xu thế và nhu cầu được bảo hộ quyền SHTT mang tính tất yếu làm nên chất liệu mới cho nền kinh tế mới trong kỷ nguyên công nghệ số này.

Trong giai đoạn hội nhập đa phương, đa diện như hiện nay, tại các FTA thế hệ mới điển hình là CPTPP và EVFTA mà Việt Nam ký kết mới đây cũng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền tác giả nói riêng trong bức tranh tổng thể của phát triển kinh tế và hội nhập. CPTPP và EVFTA không tập trung liệt kê về các đối tượng của SHTT mà hướng tới tăng cường hiệu quả thực thi bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền tác giả nói riêng. Tương tự như các ĐUQT trước đây về bảo hộ quyền tác giả, CPTPP & EVFTA có dẫn chiếu tới Công ước Berne (Paris 1971) khi quy định về đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Tuy nhiên, CPTPP cũng có khẳng định rõ trong Điều 18.1 và 18.65 rằng: *“Đề rõ ràng hơn đối với bảo hộ quyền tác giả, Hiệp định đã xác định rõ: “tác phẩm bao gồm cả tác phẩm điện ảnh, tác phẩm nhiếp ảnh và chương trình máy tính”. “Điều này không thu hẹp cũng không mở rộng phạm vi áp dụng các giới hạn và ngoại lệ được phép của TRIPS, Công ước Berne, WCT, hoặc WPPT”* mà chỉ khẳng định các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả bao gồm cả những đối tượng mở rộng của quyền tác giả theo các bản sửa đổi của Berne hay các ĐUQT có liên quan tới bảo hộ quyền tác giả kể trên. Có thể nói, CPTPP là cam kết có tính kế thừa các ĐUQT về quyền tác giả, vì thế, phạm vi mở rộng trước đây của các ĐUQT trước đó được liệt kê trên đây đều được áp dụng đầy đủ với mức độ cam kết cao hơn, có lộ trình cho việc thực thi chứ không còn là tùy nghi như một số các ĐUQT đã ký kết trước đây.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, cho đến nay đối tượng bảo hộ quyền tác giả đã được hiểu một cách nhất quán trong các ĐUQT đều chủ yếu tuân theo quy định tại Điều 2 Công ước Berne 1971 và sửa đổi bổ sung năm 1979 về quyền tác giả bao gồm: *các sản phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật, bất kỳ được biểu hiện theo phương thức hay dưới hình thức nào, chẳng hạn như sách, tập in nhỏ và các bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng loại; các tác phẩm kịch, hay nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm, các bản nhạc có*

¹⁷⁹ Điều 4,5 Hiệp ước về quyền tác giả (WCT) 1996;

lời hay không lời, các tác phẩm điện ảnh trong đó có các tác phẩm tương đồng được thể hiện bằng một quy trình tương tự quy trình điện ảnh, các tác phẩm đồ họa, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, bản khắc, thạch bản; các tác phẩm nhiếp ảnh trong đó có các tác phẩm tương đồng được thể hiện bằng một quy trình tương tự quy trình nhiếp ảnh; các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, minh họa, địa đồ, đồ án, bản phác họa và các tác phẩm thể hiện không gian ba chiều liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học và các chương trình máy tính (bất kể chúng được thể hiện dưới hình thức hoặc phương thức nào) và các sưu tập dữ liệu hoặc tư liệu (được sưu tập dưới bất kỳ hình thức nào) mà tạo nên những sáng tạo trí tuệ (và không làm phương hại đến bất kỳ quyền tác giả nào đang tồn tại đối với dữ liệu hoặc tư liệu trong sưu tập đó) thì đều được bảo hộ. Và, đối với các sưu tập dữ liệu hoặc tư liệu thì sự bảo hộ quyền tác giả đó không dành cho chính bản thân dữ liệu hoặc tư liệu được sưu tập mà dành cho sự kết hợp trong tổng thể của bộ sưu tập dữ liệu, tư liệu đó.

3.1.1.2. Các đối tượng được bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu có sự mở rộng

Công ước Paris 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Công ước Paris) không quy định cụ thể yêu cầu về đối tượng được bảo hộ và các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu bởi các điều kiện đó được xác định tại mỗi Nước ký kết theo pháp luật quốc gia nơi Nhãn hiệu muốn được đăng ký bảo hộ. Do đó, không một đơn đăng ký nhãn hiệu nào do công dân của một Nước ký kết nộp có thể bị từ chối, cũng như việc đăng ký có thể bị vô hiệu, trên cơ sở việc nộp đơn, đăng ký hoặc gia hạn chưa được thực hiện tại nước xuất xứ. Việc đăng ký nhãn hiệu tại một Nước ký kết độc lập với việc đăng ký nhãn hiệu có thể có ở bất kỳ nước nào khác, kể cả nước xuất xứ;¹⁸⁰ do đó, việc đăng ký nhãn hiệu ở một Nước ký kết nếu bị mất hiệu lực hoặc bị hủy bỏ ở nước ký kết này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của việc đăng ký ở các Nước ký kết khác.

Việc đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ có ý nghĩa trong việc xác lập quyền ưu tiên. Trong trường hợp một nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ, thì theo yêu cầu, nhãn hiệu đó phải được chấp nhận để nộp đơn và được bảo hộ với quyền ưu tiên tại các Nước ký kết khác theo quy định. Tuy nhiên, việc đăng ký có thể bị từ chối trong các trường hợp được xác định rõ ràng, chẳng hạn như khi nhãn hiệu vi phạm các quyền của bên thứ ba; nhãn hiệu không có đặc điểm mang “tính phân biệt”; dấu hiệu trái với đạo đức hoặc trật tự công cộng; hoặc nhãn hiệu có những yếu tố đánh lừa công chúng...theo quy định pháp luật của nước nơi đăng ký nhãn hiệu.

¹⁸⁰ Điều 6 Công ước Paris 1883, (công ước cho đến nay đã được sửa đổi nhiều lần năm 1967, 1971, 1979)

Với nhãn hiệu nổi tiếng, mỗi Nước ký kết đều phải từ chối đăng ký và nghiêm cấm việc sử dụng các nhãn hiệu tạo ra sự sao chép, bắt chước hoặc dịch thuật, có khả năng gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của Nước đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng theo những tiêu chí xác định của Luật quốc gia thành viên Công ước đó.¹⁸¹ Việc ngăn cấm các chủ thể không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa khác nhằm chống "pha loãng nhãn hiệu" giúp bảo vệ hữu hiệu quyền SHCN đối với nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng đó.

Tương tự như vậy, mỗi Quốc gia thành viên phải từ chối đăng ký và cấm sử dụng các nhãn hiệu có chứa hoặc chứa, không có sự cho phép, quốc huy, biểu tượng của Quốc gia và các dấu hiệu chính thức và dấu hiệu của các Quốc gia ký kết, các biểu tượng tương tự và chữ viết tắt của các tổ chức quốc tế liên chính phủ, miễn là chúng đã được thông báo qua Văn phòng quốc tế của WIPO.¹⁸²

Bên cạnh Công ước Paris, Luật mẫu của WIPO cho các nước đang phát triển về Nhãn hiệu, tên thương mại và cạnh tranh không lành mạnh (Wipo Model Law For Developing Countries on Mark, Trade names, and Acts of Unfair Competition, 1967)¹⁸³ cũng cho thấy: Nhãn hiệu là *“dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ”* của doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại hoặc của một nhóm các doanh nghiệp này. Dấu hiệu này có thể là *“một hoặc nhiều từ ngữ, chữ số, hình ảnh, biểu tượng, màu sắc hoặc sự kết hợp các màu sắc, hình thức hoặc sự trình bày đặc biệt trên bao bì, bao gói sản phẩm”*. Dấu hiệu này có thể là *“sự kết hợp của nhiều yếu tố nói trên”*. Và nhãn hiệu chỉ được chấp nhận bảo hộ nếu nó chưa được cá nhân hoặc doanh nghiệp nào khác ngoài chủ sở hữu nhãn hiệu đó sử dụng hoặc nhãn hiệu đó không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác được đăng ký trước đó cho cùng loại sản phẩm.

Từ những quy định đó cho thấy, nhãn hiệu ban đầu tập trung chủ yếu bảo hộ cho những *biểu tượng như từ ngữ, hình ảnh, các cụm từ đi kèm với mục đích phân biệt hàng hóa* của các chủ thể quyền. Cùng với sự phát triển của thương mại dịch vụ, nhãn hiệu dịch vụ cũng đã được bảo hộ bổ sung cùng với sửa đổi mở rộng của Công ước Lisbon năm 1958¹⁸⁴ nếu Luật quốc gia thành viên có quy định bảo hộ.¹⁸⁵ Thêm vào đó, cùng với những đòi hỏi và phát triển của xã hội, sự đa dạng, đa diện và tính

¹⁸¹ Điều 6^{bis} Công ước Paris 1883,

¹⁸² Điều 6^{ter} Công ước Paris 1883

¹⁸³ Wipo, *Wipo Model Law For Developing Countries on Mark, Trade names, and Acts of Unfair Competition*, 1967, Xem https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_805.pdf truy cập ngày 23/6/2020

¹⁸⁴ Điều 1 Công ước Lisbon 1958, xem: <https://wipolex.wipo.int/en/text/287778> truy cập ngày 29/6/2020

¹⁸⁵ Điều 6^{sexies} Công ước Paris 1883 sửa đổi bổ sung năm 1958.

mỹ thuật của nhãn hiệu cũng ngày càng được nâng cao để đáp ứng với đòi hỏi ngày càng tinh tế của người dùng. Bởi vậy, các ĐUQT sau đó về nhãn hiệu đã ngày càng mở rộng các đối tượng được bảo hộ.

Hiệp ước về Nhãn hiệu của WIPO (TLT) 1994 quy định tại Điều 2 như sau: Hiệp ước này sẽ áp dụng cho các nhãn hiệu bao gồm **“các dấu hiệu có thể nhìn thấy được”**, với điều kiện là chỉ những nhãn hiệu đó. *“Các bên chấp nhận đăng ký nhãn hiệu ba chiều sẽ có nghĩa vụ áp dụng Hiệp ước này đối với các nhãn hiệu ba chiều”*. Hiệp ước này sẽ không áp dụng cho các nhãn hiệu ba chiều và các nhãn hiệu không bao gồm các dấu hiệu nhìn thấy được, *“đặc biệt là đối với các dấu hiệu về âm thanh và mùi hương”*. Hiệp ước này sẽ áp dụng chủ yếu cho các nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa (nhãn hiệu) hoặc dịch vụ (nhãn hiệu dịch vụ) hoặc cả nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ; không áp dụng đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu bảo đảm.¹⁸⁶

Mặc dù Hiệp ước về Nhãn hiệu của WIPO không liệt kê một cách cụ thể nhưng lại là sự bao quát rộng nhất để mô tả cho các loại nhãn hiệu truyền thống: “các dấu hiệu có thể nhìn thấy được” “nhãn hiệu ba chiều” (nếu có) và là sự gợi mở cho một số loại nhãn hiệu phi truyền thống như “âm thanh” và “mùi hương” đang hiện hữu và được chấp thuận bảo hộ theo pháp luật của một số quốc gia (STC 16_ WIPO¹⁸⁷); điều mà Công ước Paris và các văn bản pháp lý quốc tế trước đây không đề cập hoặc nêu không đầy đủ và rộng mở như vậy. Tuy nhiên, Hiệp ước về Nhãn hiệu chủ yếu mang tính chất khuyến nghị đối với các quốc gia tham gia.

Đến TRIPS năm 1995 về những khía cạnh thương mại liên quan tới quyền SHTT có thể coi là bước ngoặt và thách thức lớn cho các quốc gia khi tham gia vào sân chơi chung với sự đa dạng và đa diện trong thương mại quốc tế mà trong đó có bảo hộ quyền SHTT. Hiệp định TRIPS một mặt chấp nhận sự mở rộng đối tượng bảo hộ đối với nhãn hiệu, mặt khác cho phép các thành viên quy định điều kiện bảo hộ cho các *“dấu hiệu nhìn thấy được”* làm nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 15 TRIPS. Theo đó, bất kỳ một dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là *“các từ kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng.”* Các quốc gia thành viên

¹⁸⁶ WIPO, *Trademark Law Treaty*, <https://wipolex.wipo.int/en/text/294358>

¹⁸⁷ Những loại nhãn hiệu mới, Ghi nhận của Phiên họp thứ 16 của Ủy ban thường trực về pháp luật thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng và chỉ dẫn địa lý Wipo năm 2006, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc truy cập ngày 05/7/2020

có thể quy định về khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng. Và các thành viên có thể quy định điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải nhìn thấy được. Nghĩa là, Công ước cho phép các nước thành viên chấp thuận việc đăng ký nhãn hiệu đạt được thông qua quá trình sử dụng và có thể tuyên bố việc chỉ chấp nhận đăng ký các loại nhãn hiệu là các dấu hiệu phải nhìn thấy được trong pháp luật nước mình.

Không dừng lại ở đó, quá trình hội nhập sâu rộng và đa diện của kinh tế quốc tế cùng những bước tiến đột phá của công nghệ 4.0 đã buộc các quốc gia phải nâng cao mức cam kết bảo hộ quyền SHTT trên các bàn đàm phán của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ví dụ như cam kết đối với các dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu: *“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. Một Bên có thể yêu cầu phải có bản mô tả ngắn gọn và chính xác, hoặc bản thể hiện dưới dạng đồ họa, hoặc cả hai nếu phù hợp, của nhãn hiệu”*.¹⁸⁸ Theo đó, với các cam kết mới này, Điều 18.18 của Hiệp định CPTPP có thể được hiểu rằng, theo lộ trình cam kết của từng quốc gia, các quốc gia thành viên không được phép từ chối đăng ký các dấu hiệu dưới dạng “âm thanh” làm nhãn hiệu. Nhãn hiệu “mùi hương” cũng được khuyến nghị bảo hộ với nỗ lực cần thiết trong điều kiện mỗi quốc gia. Thêm nữa, mỗi Bên phải trao quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền ngăn cản những bên thứ ba, mà không được sự đồng ý của mình, sử dụng trong thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý có sau nhãn hiệu, cho những hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu của chủ sở hữu đó đã được đăng ký, nếu việc sử dụng sẽ dẫn tới khả năng gây nhầm lẫn. Và việc sử dụng dấu hiệu trùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng phải được *“giả định là có khả năng gây nhầm lẫn”*¹⁸⁹ chứ chưa nhất thiết phải có hậu quả nhầm lẫn xảy ra.

Song hành với CPTPP, EVFTA, mặc dù các Hiệp định không quy định cụ thể và chi tiết về các dấu hiệu được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu như CPTPP nhưng EVFTA đã kế thừa tất cả các ĐUQT về bảo hộ nhãn hiệu như: Công ước Paris, TRIPS, Hiệp ước về nhãn hiệu của WIPO... cũng như dẫn chiếu đến việc áp dụng những quy định tại Mục C, Chương 11 Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Theo đó, mỗi Bên phải đảm bảo trong pháp luật nước mình rằng bất kỳ dấu

¹⁸⁸ Điều 18.18 Hiệp định CPTPP 2018

¹⁸⁹ Điều 18.20 Hiệp định CPTPP 2018

hiệu nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp khác sẽ có khả năng cấu thành một nhãn hiệu. Các dấu hiệu cụ thể là “*các từ bao gồm tên riêng, chữ cái, số, các yếu tố tượng hình, hình dạng ba chiều và các sự kết hợp màu sắc, cũng như bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu đó*”, sẽ đủ điều kiện để đăng ký nhãn hiệu. Một Bên “*có thể quy định khả năng đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt có được thông qua việc sử dụng*” nếu các dấu hiệu không có khả năng phân biệt vốn có cho hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan được nhận biết qua quá trình sử dụng. Và không bên nào được quy định hạn chế khả năng đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh.¹⁹⁰ Như vậy, tương tự như CPTPP, RCEP hay EVFTA, các quốc gia thành viên đã không còn được giới hạn các dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu được bảo hộ dưới dạng những “*dấu hiệu nhìn thấy được*”, các cam kết được nâng lên mức cao nhất để đạt được mức độ tương đồng tương đối về các yếu tố cấu thành nhãn hiệu, mà theo đó, các nhãn hiệu hiện đại, nhãn hiệu không nhìn thấy được như “*âm thanh*” và dần dần là “*mùi hương*” cũng sẽ được bảo hộ ở các quốc gia thành viên theo lộ trình¹⁹¹ và có sự hỗ trợ kỹ thuật¹⁹² của khối trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý của mình.

3.1.2. Quy định về xác lập quyền

3.1.2.1. Xác lập quyền tác giả

Theo quy định của Công ước Berne, việc bảo hộ quyền tác giả được thực hiện trên phạm vi quốc tế dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản: (i) đối xử quốc gia; (ii) bảo hộ tự động và (iii) bảo hộ độc lập. Theo đó, một tác phẩm được hình thành ở bất kỳ quốc gia thành viên nào đều sẽ được bảo hộ như đối với tác phẩm của công dân ở nước đó và các nước thành viên khác mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục đăng ký, lưu trữ nào với cách thức bảo hộ độc lập so với cách thức bảo hộ tại nước xuất xứ của tác phẩm.¹⁹³

Khoản 2 Điều 5 Công ước Berne quy định: “*Việc hưởng và thực hiện các quyền này không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào; việc hưởng và thực hiện này hoàn toàn độc lập không tùy thuộc vào việc tác phẩm có được bảo hộ hay không ở Quốc gia gốc của tác phẩm. Do đó, ngoài những quy định của Công ước này, mức độ bảo hộ cũng như các biện pháp khiếu nại dành cho tác giả trong việc bảo hộ quyền của mình sẽ hoàn toàn do quy định của Luật pháp của nước công bố bảo hộ tác phẩm đó*”. Theo đó, tác phẩm văn học, nghệ thuật được mô tả ở Điều 2 Công ước sẽ được

¹⁹⁰ Điều 11.19 RCEP

¹⁹¹ Khoản 4, Điều 18.83 Điều khoản cuối cùng, Chương 18 CPTPP

¹⁹² Phụ lục 11B, RCEP

¹⁹³ Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Tlđđ, trang 263.

tự động bảo hộ khi ý tưởng sáng tạo được định hình dưới một dạng vật chất nhất định mà “*không phụ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào*”. Đồng thời, việc bảo hộ quyền tác giả trong khuôn khổ Công ước là độc lập giữa các quốc gia thành viên “*không tùy thuộc vào việc tác phẩm có được bảo hộ hay không ở Quốc gia gốc của tác phẩm*”. Và nếu tác giả không phải là công dân của nước mà quyền tác giả được Công ước bảo hộ nhưng có tác phẩm được định hình dưới bất kỳ hình thức nào ở một trong các quốc gia thành viên Công ước thì tác giả cũng vẫn được hưởng đầy đủ các quyền tác giả như đối vi công dân của Quốc gia sở tại đó.¹⁹⁴

Từ các quy định đó cho thấy: nguyên tắc bảo hộ độc lập chỉ quyết định cách thức và thời hạn bảo hộ khác nhau giữa các quốc gia khác nhau đối với quyền tác giả mà không ảnh hưởng tới việc xác lập quyền nếu đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn bảo hộ ở quốc gia thành viên. Cùng với nguyên tắc bảo hộ độc lập, nguyên tắc bảo hộ tự động sẽ khiến cho tác phẩm có thể đồng thời được bảo hộ ở các quốc gia thành viên. Như vậy, tự bản thân cơ chế bảo hộ tự động của quyền tác giả không làm nên sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Công ước Berne cũng không đặt ra cơ chế loại trừ bảo hộ đồng thời với nhiều cơ chế bảo hộ quyền SHTT khác bên cạnh quyền tác giả. Do đó, những yếu tố này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật linh hoạt của các chủ thể quyền tạo nên sự chồng lấn.

3.1.2.2. *Xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu*

Khác với quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ trên cơ sở sử dụng và/hoặc đăng ký. Đa số các quốc gia là thành viên của Công ước Paris quy định nghĩa vụ đăng ký nhãn hiệu cho chủ thể để xác lập quyền, nhưng việc sử dụng vẫn có vai trò quan trọng đối với nhóm các quốc gia cho phép xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu thông qua quá trình sử dụng.¹⁹⁵ Điều kiện bảo hộ, điều kiện nộp đơn đăng ký và thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ do pháp luật quốc gia quy định nên việc bảo hộ nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau sẽ độc lập với nhau. Vì thế, theo quy định tại Điều 6 Công ước Paris: một đơn đăng ký nhãn hiệu do công dân của một nước thành viên của Liên minh nộp tại bất cứ nước nào trong Liên minh cũng không thể bị từ chối - hoặc một đăng ký nhãn hiệu cũng không thể bị huỷ bỏ - với lý do rằng việc nộp đơn, đăng ký, hoặc gia hạn tại nước xuất xứ không có hiệu lực. Đồng thời, hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã đăng ký hợp lệ tại một nước thành viên của Liên minh sẽ không phụ thuộc vào các nhãn hiệu đăng ký tại các nước thành viên khác của Liên minh, kể cả nước xuất xứ. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn

¹⁹⁴ Khoản 3, Điều 5, Công ước Berne 1979.

¹⁹⁵ Tổ chức SHTT thế giới, Tlđd trang 75;

hiệu được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá nhất định tùy thuộc quy định của mỗi quốc gia.¹⁹⁶ Các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự.¹⁹⁷

Khác với bảo hộ quyền tác giả, để đảm bảo tính phân biệt của nhãn hiệu, Công ước Paris cho phép các quốc gia thành viên xây dựng thủ tục và điều kiện bảo hộ thông qua đăng ký/ công nhận với quy trình, thủ tục chặt chẽ tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Việc bảo hộ là độc lập giữa các quốc gia thành viên nhưng đều phải thông qua quy trình xét nghiệm đơn chặt chẽ tùy thuộc điều kiện và tiêu chuẩn bảo hộ ở mỗi quốc gia. Việc bảo hộ quốc tế quyền SHCN đối với nhãn hiệu thực chất là sự bảo hộ độc lập, đơn lẻ ở từng quốc gia đối với nhãn hiệu nào đó với quy trình xét nghiệm đơn, hiệu lực bảo hộ riêng biệt ở từng quốc gia thành viên. Sẽ là không có gì đáng bàn nếu các quốc gia đồng loạt không chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Nhưng sẽ là nguy cơ bởi cơ chế bảo hộ độc lập giữa các quyền SHTT không buộc các cơ quan chuyên môn phải kiểm tra sự trùng lặp hoặc tương tự của dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu với mọi đối tượng được bảo hộ quyền tác giả trong quá trình xét nghiệm đơn.

3.1.3. Quy định về các quyền của chủ sở hữu

3.1.3.1. Quy định về các quyền của chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả có hai nhóm quyền là nhóm quyền nhân thân và nhóm quyền về tài sản. Quyền nhân thân là quyền độc lập với quyền tài sản và chỉ thuộc về tác giả kể cả sau khi tác giả đã chuyển nhượng quyền tài sản. Quyền nhân thân là quyền được công nhận là tác giả của tác phẩm, quyền phản đối bất kỳ sự xuyên tạc, cắt xén, sửa chữa hay hành vi khác làm phương hại đến tác phẩm hoặc danh dự, uy tín của tác giả.¹⁹⁸ Quyền tài sản là quyền có thể chuyển nhượng, là quyền độc quyền cho phép người khác sử dụng tác phẩm được bảo hộ.¹⁹⁹ Những hành vi sử dụng tác phẩm cần được sự cho phép của chủ sở hữu tác phẩm như: quyền sao chép, tái bản tác phẩm, quyền biểu diễn tác phẩm nơi công cộng, quyền thu âm tác phẩm, dựng phim, phát sóng tác phẩm,

¹⁹⁶ Điều 4, khoản 20 Luật SHTT 2005;

¹⁹⁷ Điều 6^{bis} Công ước Paris

¹⁹⁸ Tổ chức SHTT thế giới, Sdd trang 46;

¹⁹⁹ Tổ chức SHTT thế giới, Sdd trang 43;

quyền dịch và chuyển thể tác phẩm.²⁰⁰ Đi liền với quyền tác giả còn có các quyền liên quan tới quyền tác giả như: quyền của nghệ sỹ biểu diễn đối với chương trình biểu diễn của họ; quyền của nhà sản xuất chương trình ghi âm đối với bản ghi âm của họ; quyền của các tổ chức phát sóng đối với các chương trình phát thanh và truyền hình của họ. Tuy nhiên, trong phạm vi hạn hẹp của luận án, chúng ta không bàn sâu tới các quyền này.

3.1.3.2. Quy định về các quyền của chủ sở hữu quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký hợp lệ được ưu tiên sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu được: (i) Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và (ii) Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu.²⁰¹ Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền và nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu hàng hóa liên tục trong thời hạn của Văn bằng bảo hộ, được phép gia hạn (phụ thuộc nhu cầu sử dụng) theo thời hạn quy định của mỗi quốc gia.²⁰²

Chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền ngăn cấm bên thứ ba sử dụng trong thương mại, khi không được sự đồng ý của mình: (a) bất kỳ dấu hiệu nào trùng với nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trùng với hàng hóa hoặc dịch vụ đã đăng ký nhãn hiệu; và (b) bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ y hệt hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ đã đăng ký nhãn hiệu nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn cho một bộ phận công chúng.²⁰³ Và mỗi Bên phải quy định các biện pháp thích hợp để từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký và cấm việc sử dụng một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự, nếu việc sử dụng nhãn hiệu đó có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng có trước. Thậm chí, một Bên có thể coi việc “*sao chép, bắt chước hoặc bản dịch của một nhãn hiệu nổi tiếng*” là “*trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng*”.²⁰⁴ Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể phản đối các dấu hiệu muốn đăng ký làm nhãn hiệu của bên thứ ba nếu có dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhãn hiệu hàng hóa ngay cả khi mới chỉ được “*giả định là có khả năng gây nhầm lẫn*”²⁰⁵ với nhãn hiệu của họ chứ chưa cần có hậu quả xảy ra.

Các quy định của Công ước Berne hay Công ước Paris về quyền của chủ sở hữu đối với quyền tác giả hay chủ sở hữu quyền SHCN đối với nhãn hiệu đều là những quy định mang tính tối thiểu nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa các quốc gia thành viên trong xây dựng các tiêu chuẩn bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với

²⁰⁰ Tổ chức SHTT thế giới, Sđd trang 44-46;

²⁰¹ Tổ chức SHTT thế giới, Sđd trang 82-83

²⁰² Tổ chức SHTT thế giới, Sđd trang 76,81,87

²⁰³ Điều 12.18 Hiệp định thương mại Việt Nam – EU 2019

²⁰⁴ Điều 11.26 RCEP

²⁰⁵ Điều 18.18 của CPTPP

nhãn hiệu. Do quyền SHTT mang tính lãnh thổ rõ rệt nên việc xây dựng quy định chi tiết nhằm bảo đảm thực thi quyền ở mỗi quốc gia sẽ là khác nhau tùy thuộc điều kiện & chính sách pháp luật trong bảo hộ quyền SHTT ở mỗi quốc gia thành viên. Do đó, các quốc gia thành viên sẽ không bị ràng buộc về mức độ bảo hộ đến đâu cho từng đối tượng quyền SHTT. Vì thế, khi chồng lấn phát sinh trên thực tế, mỗi quốc gia sẽ có cách tiếp cận và ứng xử khác nhau đối với vấn đề này tùy thuộc chính sách pháp luật về SHTT của mỗi quốc gia. Vì thế, sẽ khó có công thức chung để áp dụng cho tất cả các quốc gia khi đối mặt với vấn đề chồng lấn đang phát sinh ngày càng nhiều trên thực tiễn.

3.1.4. Quy định về thời hạn bảo hộ

3.1.4.1. Quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Như trên đã phân tích, quyền tác giả bao gồm 2 nội dung quyền: quyền nhân thân và quyền tài sản. Theo đó, quyền nhân thân của quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn đối với việc đứng tên tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Còn quyền tài sản của quyền tác giả là có thời hạn (bao gồm các quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm).

Đối với quyền tài sản của quyền tác giả, ban đầu, theo quy định tại Điều 5 của Công ước Berne 1886, tác giả có quyền độc quyền thực hiện và cho phép dịch tác phẩm ở tất cả các quốc gia thành viên cho đến hết thời hạn 10 năm kể từ khi xuất bản tác phẩm gốc tại các nước thành viên của Công ước. Tuy nhiên, chưa có một quy định cụ thể về thời hạn bảo hộ rõ ràng trong các phiên bản Công ước Berne đầu tiên. Qua quá trình sửa đổi, bổ sung công ước, phải đến lần sửa đổi tại Berlin 1908, thời hạn bảo hộ tối thiểu của quyền tác giả mới được quy định cụ thể tại Điều 7, Công ước là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết.²⁰⁶ Thời hạn bảo hộ các tác phẩm khuyết danh, các tác phẩm điện ảnh sau đó cũng được quy định bổ sung là 50 năm, tác phẩm nhiếp ảnh là 25 năm. Sau thời hạn này, tác phẩm sẽ thuộc về công chúng, công chúng được tự do khai thác, sử dụng mà không phải xin phép chủ sở hữu tác phẩm hoặc người được hưởng quyền chủ sở hữu đối với tác phẩm đó.

Hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả dù ngắn hay dài, tác phẩm thuộc về công chúng, công chúng được tự do khai thác, phát triển tác phẩm hay sử dụng tác phẩm làm chất liệu để tạo tác ra các sản phẩm khác mang đặc tính khác nhau và phù hợp với tiêu chuẩn bảo hộ của các cơ chế quyền SHTT khác như nhãn hiệu thì hiện tại cũng chưa có bất cứ quy định nào của ĐUQT ngăn trở điều này. Hay nói khác đi,

²⁰⁶ Điều 7 Công ước Berne sửa đổi tại Berlin năm 1908, xem tại: <https://www.keionline.org/copyright/berne-convention-exceptions-revisions> truy cập ngày 20/7/2020

ĐUQT không có quy định cản trở việc bảo hộ chồng lấn giữa các quyền SHTT với nhau trong đó có quyền tác giả và nhãn hiệu.

3.1.4.2. Quy định về thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Do mục đích của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại giữa các nhà sản xuất khác nhau nên về nguyên tắc không phải hạn chế thời hiệu của nhãn hiệu. Luật nhãn hiệu các quốc gia quy định thời hạn là thời hạn của văn bằng bảo hộ và có thể gia hạn khi hết thời hạn đó. Việc quy định thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ và nộp phí gia hạn khi muốn tiếp tục được bảo hộ một mặt giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu cân nhắc việc tiếp tục sử dụng đối với nhãn hiệu; mặt khác, giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thêm nguồn thu vào Ngân sách và xác định việc duy trì bảo hộ hay loại nhãn hiệu nào đó ra khỏi đăng bạ.²⁰⁷ Thậm chí, việc quy định thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ còn giúp cho bên thứ ba nào đó có cơ hội sử dụng các biểu tượng của nhãn hiệu đã bị hủy bỏ sau thời hạn nhất định theo quy định của mỗi quốc gia.²⁰⁸

Với quy định trên đây, thời hạn bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu dường như chỉ bị giới hạn khi chủ thể quyền không còn muốn duy trì văn bằng bảo hộ hoặc không sử dụng liên tục nhãn hiệu trên thực tế. Trong khi đó, thời hạn bảo hộ quyền tác giả lại hữu hạn nhưng không đồng đều giữa các quốc gia. Từ đó dẫn đến một hiện trạng là một tác phẩm có thể vẫn đang được bảo hộ quyền tác giả ở quốc gia này mà đã hết hạn bảo hộ ở quốc gia khác. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tác phẩm đó có thể được đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu đồng thời ở quốc gia đã hết thời hiệu bảo hộ và quốc gia vẫn đang còn hiệu lực bảo hộ của quyền tác giả?

3.1.5. Đánh giá các quy định của ĐUQT liên quan tới các vấn đề chồng lấn

Nghiên cứu các ĐUQT về bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu qua quá trình phát triển của nó cho thấy: bản thân hệ thống pháp luật quốc tế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu không quy định về sự chồng lấn cũng như phòng ngừa hay xử lý chồng lấn. Nhưng chính nguyên tắc bảo hộ độc lập của cả 2 hệ cơ chế bảo hộ giữa các quốc gia thành viên của các ĐUQT; những tương đồng về đối tượng bảo hộ và cách thức xác lập quyền, thời hạn bảo hộ quyền... đều có thể là những điều kiện thuận lợi dẫn tới khả năng chồng lấn tiềm tàng ngay từ thời điểm xác lập quyền.

Công ước Berne yêu cầu bảo hộ đối với tính nguyên gốc, là bảo hộ đối với chính tác phẩm đó từ thời điểm tác phẩm được định hình. Công ước Paris và sau đó là TRIPS

²⁰⁷ Tổ chức SHTT thế giới, Sdd trang 80

²⁰⁸ Tổ chức SHTT thế giới, Sdd trang 76

chú trọng đến chức năng phân biệt của biểu tượng được đăng ký làm nhãn hiệu. Thậm chí, với TRIPS, tính phân biệt của nhãn hiệu còn có thể được áp dụng trực tiếp được thông qua quá trình sử dụng (ngay cả đối với những nhãn hiệu mà tự thân chúng là những dấu hiệu vốn dĩ không có khả năng phân biệt).²⁰⁹ Thêm vào đó, điều 19 TRIPS quy định: nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong thời hạn 3 năm liên tục mà không có lý do chính đáng thì chủ thể quyền sẽ mất khả năng duy trì hiệu lực của nhãn hiệu.²¹⁰ Như vậy, theo các quy định của các ĐUQT về nhãn hiệu, chỉ cần đáp ứng 2 điều kiện về tính phân biệt và tính liên tục trong quá trình sử dụng của nhãn hiệu thì hầu hết mọi dấu hiệu đều có thể được bảo hộ làm nhãn hiệu, cho dù các dấu hiệu đó được tạo ra là những sáng tạo có tính nguyên gốc hay không. Điều này, về nguyên tắc, đã không ngăn cản việc đăng ký bảo hộ ở cả 2 cơ chế quyền đối với một tác phẩm vừa có tính nguyên gốc vừa có khả năng phân biệt cho vật chứa nó. Thêm vào đó, việc một tác phẩm đồng thời được bảo hộ quyền tác giả ở tất cả các quốc gia thành viên Công ước Berne nhưng với thời hạn và điều kiện bảo hộ độc lập nhau giữa các quốc gia sẽ dẫn đến khả năng xảy ra vi phạm và xung đột quyền ở quốc gia này nhưng sẽ là hợp pháp ở quốc gia khác khi tác phẩm thuộc về miền công cộng và được phát tán không biên giới trên không gian mạng internet.²¹¹ Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp khi một chủ thể đăng ký biểu tượng, tác phẩm đó dưới danh nghĩa nhãn hiệu? Hệ quả pháp lý sẽ là gì khi chồng lấn và xung đột quyền vượt ra khỏi biên giới quốc gia? Các quốc gia sẽ phải xử lý thế nào trong tình huống đó?

Chúng ta đều biết việc bảo hộ quốc tế quyền SHTT luôn phải đảm bảo tính lãnh thổ, tính chất đặc thù của bảo hộ quyền SHTT. Điều này dẫn đến khả năng bảo hộ độc lập ở các quốc gia khác nhau: một tác phẩm được bảo hộ ở quốc gia thành viên Công ước Berne với điều kiện và thời hạn hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào điều kiện bảo hộ ở quốc gia gốc; Nhãn hiệu được đăng ký, công nhận hợp lệ ở quốc gia thành viên Công ước cũng không thể bị từ chối, bị hủy bỏ với lý do nhãn hiệu bị từ chối, hủy bỏ ở quốc gia xuất xứ. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu tính lãnh thổ trong bảo hộ quyền SHTT không còn mang tính tuyệt đối khi xuất hiện các quan điểm cho rằng có tồn tại xung đột pháp luật trong bảo hộ quốc tế quyền SHTT? Theo Điều 5.2 Công ước Berne quy định về mức độ bảo hộ cũng như biện pháp khắc phục dành cho tác giả để bảo vệ quyền của mình sẽ là tuân theo pháp luật của “...quốc gia nơi có yêu cầu bảo

²⁰⁹ Điều 15, TRIPS;

²¹⁰ Điều 19, TRIPS;

²¹¹ Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata, *When Private International Law Meets Intellectual Property Law A Guide for Judges*, WIPO and the HCCH, Geneva 20, Switzerland Hague Conference on Private International Law (HCCH), Netherlands ISBN: 978-92-805-2913-5; p.15 truy cập ngày 5/8/2022

hộ” (*...the country where protection is claimed*) (Lex loci protectionis). Tức là trong trường hợp quyền tác giả đó bị vi phạm ở một trong các quốc gia thành viên, chủ thể quyền hoàn toàn có thể yêu cầu sự bảo hộ theo pháp luật của quốc gia sở tại nơi đặt ra yêu cầu bảo hộ đó. Ví dụ: quyền tác giả đối với tác phẩm của công dân quốc gia A đồng thời được bảo hộ ở quốc gia B mà bị vi phạm ở quốc gia B thì công dân đó cũng được bảo hộ như một công dân quốc gia B và pháp luật áp dụng là pháp luật của quốc gia B. Theo quan điểm của một nhóm các nhà nghiên cứu, quy phạm này có tính chất hướng dẫn chọn luật áp dụng và đã được coi là một quy phạm xung đột²¹² liên quan đến việc bảo hộ quốc tế về quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả nói riêng theo cách tiếp cận khác với Công ước Berne.

Mở rộng giả thuyết với tình huống này, hệ quả pháp lý sẽ là gì nếu tác phẩm được bảo hộ cả quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở một hay một số quốc gia thành viên của Điều ước? Nước nào sẽ được coi là nước có xảy ra hành vi xâm phạm và là nước có yêu cầu bảo hộ khi tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bị phát tán không biên giới trên không gian mạng internet? Tòa án quốc gia nào sẽ có thẩm quyền giải quyết, luật nào sẽ được áp dụng khi mà mức độ chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là khác nhau giữa các quốc gia thành viên khác nhau của Điều ước?

3.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại một số quốc gia

Nếu như với các ĐUQT, chúng ta chỉ có thể hình dung về khả năng chồng lấn tiềm ẩn của quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu từ thời điểm xác lập quyền thì việc nghiên cứu pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại một số quốc gia sẽ giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn về sự chồng lấn không chỉ trong giai đoạn xác lập quyền mà còn cả quá trình thực thi và xử lý tranh chấp do xung đột quyền, phát sinh từ những vụ việc chồng lấn trên thực tế. Trên cơ sở đó, phần tiếp theo của luận án sẽ nghiên cứu pháp luật và thực tiễn của một số nước được xem là điển hình trong việc xử lý các vụ việc chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu, cụ thể như sau:

3.2.1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại Hoa Kỳ

Ở Hoa kỳ, không có bằng chứng nào cho thấy Nghị viện hay Tòa án dự liệu một cách có hệ thống để quy định về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ nhãn hiệu và

²¹² Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata, Tlđđ, trang 24; Xem thêm: Nguyễn Tiến Vinh, Tlđđ

quyền tác giả.²¹³ Sự chồng lấn giữa bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu được xem như là hiện tượng tự phát "phái sinh" của việc mở rộng phạm vi bảo hộ quyền SHTT nói chung, bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng.²¹⁴ Ở Hoa Kỳ, sự mở rộng này có sự đóng góp của cả Nghị viện và Tòa án.

3.2.1.1. Một số quy định mở rộng bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Hoa Kỳ

Luật quyền tác giả của Hoa Kỳ, ban đầu quy định được áp dụng để bảo hộ cho sự thể hiện ý tưởng sáng tạo văn học nghệ thuật có tính nguyên gốc: Đạo luật quyền tác giả đầu tiên ở Hoa Kỳ do Nghị viện ban hành vào năm 1790 mới chỉ ghi nhận đối tượng được bảo hộ quyền tác giả ban đầu là *“bản đồ, biểu đồ và sách”*; các sáng tạo khác như tác phẩm điêu khắc, âm nhạc, kịch và các tác phẩm ảnh chỉ được chấp nhận bảo hộ bổ sung trong các lần sửa đổi sau này vào những năm 30 – 60 của thế kỷ sau đó, và tác phẩm kiến trúc phải tới năm 1990 mới được bổ sung là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.²¹⁵ Đạo luật quyền tác giả thời đó đã mô tả các đối tượng có khả năng được bảo hộ quyền tác giả như là *“tất cả các tác phẩm viết của một tác giả”*²¹⁶ mà không có bất kỳ giải thích cụ thể nào về *“tác phẩm mỹ thuật”*. Và phải đến Đạo luật quyền tác giả năm 1870, các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả mới được mô tả một cách cụ thể: *“... Bất kỳ cuốn sách, bản đồ, biểu đồ, bi hài kịch hoặc âm nhạc, tác phẩm điêu khắc, bản cắt, bản in, hoặc ảnh hoặc các âm bản của chúng, hoặc của một bức tranh, bản vẽ, màu sắc, bức tượng và của các mô hình hoặc thiết kế được tạo ra như các tác phẩm nghệ thuật.”*²¹⁷ Những phát minh khoa học và sự phát triển công nghệ mạnh mẽ đã tạo ra những đối tượng sáng tạo mới chưa từng tồn tại trước đây cũng đã được bảo hộ quyền tác giả; và tùy trường hợp, các loại hình thể hiện mới như nhạc điện tử, phim điện ảnh và chương trình máy tính... có thể coi như một phần mở rộng đối tượng bảo hộ quyền tác giả mà Nghị viện của Hoa Kỳ đã có dụng ý bảo hộ khi nói tới *“tất cả các tác phẩm của tác giả nào đó”* (“all the writings of an author”) và do đó những loại hình tác phẩm mới này được coi là có quyền tác giả ngay từ đầu mà không cần tới khi pháp luật thay đổi. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như hình ảnh, bản ghi âm và hình ảnh chuyển động thì việc ban hành luật

²¹³ Viva R. Moffat, Tlđđ, tr.1508

²¹⁴ Graeme B. Dinwoodie, Tlđđ.

²¹⁵ *Historical and Revision Notes*, house report no. 94–1476,

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title17/html/USCODE-2018-title17-chap1-sec102.htm> truy cập ngày 3/7/2020

²¹⁶ § 4, Title 17 U.S.C. §§ 1-32 (1952): *“The works for which copyright may be secured under this title shall include all the writings of an author.”* (July 31, 1947, ch. 391, § 1, 61 Stat. 652.); xem <https://tile.loc.gov/storage-services/service/l1/uscode/uscode1952-00201/uscode1952-002017001/uscode1952-002017001.pdf> truy cập ngày 6/7/2020

²¹⁷ § 86, *Copyright Act 1870*, xem: <https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session-2/c41s2ch230.pdf> truy cập ngày 14/6/2019

định được coi là cần thiết để có thể công nhận một cách đầy đủ như các tác phẩm có quyền tác giả truyền thống.²¹⁸

Hiện nay các vấn đề liên quan tới bảo hộ quyền tác giả đã được quy định rõ ràng tại Chương 17 của Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ (The U.S Code Title 17 – Copyrights). Theo đó, Điều 102 Tiêu mục 17- Quyền tác giả, Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ quy định chung về đối tượng điều chỉnh của Luật quyền tác giả như sau:

“(a). Theo quy định của Điều luật này, Luật quyền tác giả bảo hộ tác phẩm nguyên thủy độc đáo hoàn chỉnh của tác giả đã được định hình dưới bất kỳ một dạng vật chất hữu hình nào hiện đã được biết hoặc sẽ được phát triển trong tương lai, mà từ sự thể hiện ở các dạng vật chất hữu hình này tác phẩm có thể được cảm nhận, tái bản, hoặc phổ biến khác hoặc là trực tiếp hoặc là với sự trợ giúp của các máy móc thiết bị. Các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm các thể loại sau:

- (1) Tác phẩm văn học;*
- (2) Tác phẩm âm nhạc bao hàm tác phẩm kèm theo bất kỳ một từ nào;*
- (3) Tác phẩm sân khấu bao hàm các tác phẩm kèm theo bất kỳ âm thanh nào;*
- (4) Tác phẩm kịch câm và vũ đạo;*
- (5) Tác phẩm về nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc;*
- (6) Tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm nghe nhìn khác;*
- (7) Bản ghi âm, và*
- (8) Tác phẩm kiến trúc*

(b). Trong bất kỳ trường hợp nào sự bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nguyên thủy độc đáo hoàn chỉnh của tác giả không mở rộng đến các ý tưởng, các biện pháp, phương pháp, nguyên lý hoạt động, khái niệm, quy luật, phát minh, không phân biệt hình thức mà chúng được miêu tả, giải thích, minh họa hoặc diễn đạt trong tác phẩm đó.”²¹⁹

Cùng với sự mở rộng về đối tượng bảo hộ, pháp luật về quyền tác giả của Hoa Kỳ cũng chứng kiến sự mở rộng cả về hình thức biểu đạt của các đối tượng có khả năng được bảo hộ quyền tác giả. Theo pháp luật Hoa Kỳ các tác phẩm thể hiện qua từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, hình vẽ và sự kết hợp giữa các hình thức thể hiện đã được Hoa Kỳ công nhận bảo hộ quyền tác giả tác giả. Pháp luật Hoa Kỳ không chỉ bảo hộ

²¹⁸ Historical and Revision Notes, house report no. 94–1476, Tlđd.

²¹⁹ The U.S Code Title 17 – Copyrights, xem <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title17/html/USCODE-2011-title17.htm> truy cập ngày 3/8/2020

đối với phần chính của tác phẩm mà còn bảo hộ đối với các yếu tố bộ phận²²⁰ của tác phẩm chính đó. Điều này có nghĩa, không chỉ hình thức tác phẩm được bảo hộ đa dạng mà độ dài hay dung lượng, hay yếu tố thành phần của tác phẩm cũng có thể được bảo hộ không giới hạn. Theo đó, những từ ngữ, những âm thanh, nhạc điệu kèm theo tác phẩm chính hay đoạn ghi âm ngắn đều có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa bảo hộ quyền tác giả.

3.2.1.2. Một số quy định mở rộng bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ

Bảo hộ nhãn hiệu của Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi Đạo luật Lanham (Lanham Act) Luật về Nhãn hiệu ban hành năm 1946 và đã được sửa đổi nhiều lần, các quyết định của Quốc hội và của Tòa án liên bang đã mở rộng đáng kể phạm vi bảo hộ nhãn hiệu trong quá trình áp dụng từ nhiều năm qua (lần sửa đổi gần đây nhất là ngày 7/10/2016)²²¹, hiện đang được tập hợp tại Chương 22 Mục 15 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ. Đạo luật Lanham sau nhiều lần sửa đổi, cho phép bảo hộ ngay cả đối với các nhãn hiệu chưa đăng ký. Điều này đã làm tăng đáng kể số lượng và các loại nhãn hiệu đủ điều kiện bảo hộ.²²²

Theo Điều 1127 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ, “*Thuật ngữ "nhãn hiệu" bao gồm bất kỳ từ ngữ, tên, ký hiệu hoặc hình vẽ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng*

(1) được sử dụng bởi một người, hoặc

(2) được một người có ý định thực sự sử dụng nó trong thương mại và xin đăng ký theo quy định tại luật này - để xác định và phân biệt hàng hóa của người đó, bao gồm cả các hàng hóa đặc chủng, với những hàng hóa cùng loại được sản xuất hoặc được bán bởi những người khác và để chỉ rõ nguồn gốc của hàng hóa thậm chí khi mà không xác định được nguồn gốc đó.”²²³

Với quy định trên của pháp luật Hoa Kỳ, các yếu tố được công nhận nhãn hiệu chỉ bao gồm những yếu tố truyền thống như tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hay sự kết hợp giữa chúng mà thôi. Các yếu tố mới không mang tính chất truyền thống nhưng

²²⁰ New Line Cinema Corp. v. Russ Berrie & Co., 161 F. Supp. 2d 293 (S.D.N.Y. 2001); Xem: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/161/293/2388504/> [c]opyright protection is extended to the component part of the character which significantly aids in identifying the character." Truy cập ngày 9/8/2020

²²¹ U. S. Patent & Trademark Office (2017), *Rules Of Practice & Federal Statutes*, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2017-7-21.pdf truy cập ngày 12/8/2020

²²² 15 U.S.C. § 1125(a) (2000).

²²³ Mục 45 của Đạo luật Nhãn hiệu, 15 U.S.C. 1127, đã được sửa đổi và có hiệu lực từ 1989 xem: <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clark-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>; Xem thêm: The U.S Code Title 15 -- Commerce and Trade, Xem <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15.htm> truy cập ngày 4/10/2020

vẫn có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau như âm thanh, hay mùi hương đường như chưa được đề cập trong định nghĩa này. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển mạnh mẽ và đa dạng của nền kinh tế, Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và cho đăng ký các nhãn hiệu chứa đựng các yếu tố mới. Thực tiễn này diễn ra là nhờ việc giải thích một điều khoản có tính mở trong Điều 1052 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ. Theo đó, điều luật quy định: *“Không một nhãn hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa của người nộp đơn với những hàng hóa của những người khác sẽ bị từ chối đăng ký làm nhãn hiệu trừ khi...”*²²⁴. Cách thức quy định có tính mở của điều luật này cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào, không phân biệt định hình hay không định hình nếu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh thì đều có thể được coi là nhãn hiệu, miễn là nó có khả năng phân biệt hàng hóa của chủ thể này với hàng hóa cùng loại của chủ thể khác.²²⁵ Và quy định này cho thấy thực tế pháp luật về nhãn hiệu đã cho phép mở rộng tối đa các dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu miễn là dấu hiệu có khả năng phân biệt cho hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc có liên quan.

Đối sánh pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu của Hoa Kỳ cho thấy, sự mở rộng phạm vi đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu của pháp luật Hoa Kỳ vô hình chung đã đưa đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả và nhãn hiệu sẵn có nhiều nét tương đồng xích lại gần nhau hơn, giao thoa với nhau và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự chồng lấn trong bảo hộ giữa hai cơ chế quyền với các loại đối tượng này. Có thể thấy:

Thứ nhất, Điều 102 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ về quyền tác giả, các tác phẩm thể hiện qua từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, hình vẽ và sự kết hợp giữa các hình thức thể hiện đã được Hoa Kỳ công nhận bảo hộ quyền tác giả tác giả. Trong khi đó, Theo Điều 1052 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu thì *“Không có nhãn hiệu nào của người nộp đơn mà hàng hóa của họ có thể được phân biệt với hàng hóa của người khác sẽ bị từ chối đăng ký* đã cho thấy tiêu chí phân biệt hàng hóa (nguồn gốc đặt định của hàng hóa) là nhân tố quan trọng để xem xét khả năng bảo hộ nhãn hiệu. Điểm chung của các cách tiếp cận này là sự thể hiện tính mở của quy định, theo đó bất kỳ dấu hiệu nào thoả mãn điều kiện phân biệt được hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc liên quan của các chủ thể khác đều được coi là nhãn hiệu hàng hóa ngay cả khi nó là một tác phẩm có tính

²²⁴The US Code 15 U.S.C. 1052 <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052> truy cập ngày 4/10/2020

²²⁵ Vũ Thị Phương Lan (2018), *“Khái niệm và các loại nhãn hiệu trong quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam”*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 16(368), tháng 8/2018, Xem: <http://www.lappphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207406> truy cập ngày 6/8/2021

mỹ thuật cao – đối tượng tiềm năng được bảo hộ quyền tác giả. Như vậy, đối tượng có khả năng được bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu có sự tương đồng và tạo khả năng lớn giao thoa lẫn nhau.

Ví dụ như logo hoặc thiết kế khác có thể được bảo vệ như một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng theo pháp luật quyền tác giả, và bảo hộ như cách thức chỉ ra nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ theo pháp luật nhãn hiệu.²²⁶ Cụ thể là: theo Điều 102 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ, Logo có thể được coi là tác phẩm có quyền tác giả dưới dạng “*tác phẩm mỹ thuật ứng dụng*” khi đó là tác phẩm nguyên thủy độc đáo hoàn chỉnh của tác giả đã được định hình bởi đường nét, màu sắc, hình khối và bố cục. Logo muốn được bảo hộ theo cơ chế này phải đảm bảo tính sáng tạo nguyên gốc, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào. Đồng thời, Theo Điều 1127 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ, logo có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu thông thường hoặc nhãn hiệu chứng nhận, với tiêu chí: “*là bất kỳ chữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hoặc sự kết hợp các yếu tố đó đã được sử dụng hoặc có ý định sử dụng trong hoạt động thương mại bởi một người không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu, được chủ sở hữu đăng ký nhằm mục đích cho phép người khác sử dụng và nộp đơn đăng ký bảo hộ nhằm chứng nhận rằng hàng hoá và dịch vụ mang nhãn có nguồn gốc khu vực hoặc nguồn gốc khác, có nguyên liệu, cách thức sản xuất, chất lượng, sự chính xác hoặc đặc tính khác của hàng hóa hay dịch vụ của người nào đó hoặc chứng nhận quy trình và cách thức sản xuất hàng hoá và dịch vụ được thực hiện bởi các thành viên của hiệp hội hoặc tổ chức khác*”. Như vậy, Logo muốn được bảo hộ nhãn hiệu, phải đảm bảo khả năng phân biệt, không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước cho sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại hoặc tương tự. Và do đó, một logo mang tính mỹ thuật cao & độc đáo vừa có khả năng được bảo hộ cả quyền tác giả và nhãn hiệu.

Thứ hai, việc mở rộng bảo hộ đối với nhãn hiệu phi truyền thống qua thực tiễn thực thi pháp luật Hoa Kỳ cũng rất phong phú. Sự phát triển sôi động của nền kinh tế nói chung và hoạt động thương mại nói riêng đã thúc đẩy các nhà sản xuất, các doanh nghiệp tận dụng triệt để lợi thế từ các quy định mới về bảo hộ nhãn hiệu. Các loại nhãn hiệu mới nhất như nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi đều đã được đăng ký bảo hộ ở Hoa Kỳ. Nhãn hiệu mùi hương ví dụ mùi hoa cỏ tươi tái hiện mùi hoa Plumeria được đăng ký cho mặt hàng chỉ may và sợi thêu đã được cấp giấy chứng

²²⁶ Heymann, Laura, Tlidd, tr. 240.

nhận vào năm 1990 sau nhiều lần bị từ chối đơn.²²⁷ Mặc dù còn rất nhiều quan điểm chưa thống nhất về tiêu chí, tiêu chuẩn của đơn đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu mùi, nhưng Hoa Kỳ là một trong những nước đi đầu và đã chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi hương nhiều nhất trong số các quốc gia bảo hộ loại nhãn hiệu này: mùi dâu tây cho bàn chải đánh răng; mùi hoa hồng cho nhãn tiếp thị; mùi tinh dầu dừa cho chuỗi cửa hàng; mùi dâu, cherry cho dầu nhiên liệu động cơ...²²⁸ Còn đối với nhãn hiệu âm thanh là nhãn hiệu được tạo ra từ các dấu hiệu: âm hưởng, tiết tấu... được nhận biết bằng thính giác, có thể được tổ hợp các đơn âm hoặc thang âm cấu thành, được dùng để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ.²²⁹ ví dụ như: đoạn hợp âm được sáng tác như âm thanh của chương trình máy tính Windows; âm thanh gắn trên các xe bán kem lưu động của hãng kem Wall (nhà sản xuất và bán lẻ kem hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ); các âm thanh trong tự nhiên như tiếng gầm của sư tử... Việc sử dụng âm thanh làm dấu hiệu để gợi nhớ cho khách hàng về nguồn gốc hàng hóa ngày càng được các thương nhân ưa chuộng sử dụng như một chiến lược kinh doanh độc đáo. Thêm vào đó, sự kết hợp hoàn hảo của Internet và thương mại điện tử lại càng làm cho môi trường kinh doanh trở nên đa dạng và nhãn hiệu âm thanh phát huy được vai trò của mình một cách tích cực hơn. Nhờ đó, các nhà sản xuất hoặc phân phối có thể “nhắc nhở” khách hàng mua sản phẩm của mình khi người này đang duyệt các trang web bán các sản phẩm cùng loại bằng một tín hiệu âm thanh đặc trưng cho sản phẩm của mình. Và cho đến nay, Hoa Kỳ đã chấp nhận bảo hộ với số lượng lên đến hàng trăm nhãn hiệu âm thanh khác nhau được đăng ký tại Cục Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ, từ dịch vụ giải trí đa phương tiện đến chương trình máy tính và kinh doanh nhà hàng²³⁰, một số nhãn hiệu âm thanh khá nổi tiếng đã được đăng ký như tiếng chuông của NBC, chuỗi 5 nốt nhạc của Intel cho bộ xử lý Pentium, bài hát chủ đề “Sweet Georgia Brown” của Harlem Globetrotters,²³¹ tiếng gầm của sư tử cho dịch vụ giải trí truyền hình của hãng MGM, tiếng sấm rền của hãng mô tô

²²⁷ Quyết định TTAB (1990) Văn phòng đăng ký bảo hộ sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ sau quyết định hủy bỏ từ chối của Hội đồng xét xử và kháng nghị nhãn hiệu, xem <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-cl Clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>; & hiện nhãn hiệu này đã hết giá trị hiệu lực truy cập ngày 4/9/2020

²²⁸ <https://www.mentalfloss.com/article/69760/10-scent-trademarks-currently-recognized-us-patent-office>; Reg. 4618936; 4754435, 4144511, 4113191, 3849102, 3589348, 3332910... truy cập ngày 10/5/2021

²²⁹ Bộ khoa học và công nghệ, Cục sở hữu trí tuệ, “Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Đối tượng được sử dụng và bảo hộ làm nhãn hiệu âm thanh”, https://www.most.gov.vn/Images/editor/files/13_01_31_C%E1%BB%A5c%20SHTT_B%C3%A0i%20vi%E1%BA%Bft.pdf truy cập ngày 22/10/2020

²³⁰ United states patent and trademark office, Trademark "Sound Mark" Examples, <https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples> truy cập ngày 5/6/2021

²³¹ Bộ khoa học và công nghệ, Cục sở hữu trí tuệ, Tlđd

Harley – Davison,...²³²

Như vậy, theo pháp luật của Hoa Kỳ, về đối tượng bảo hộ thì một biểu tượng, hình ảnh, logo của tổ chức, hình tượng nhân vật hay các dấu hiệu khác đều có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu hoặc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.²³³ Thực tiễn thực thi luật nhãn hiệu ở Hoa Kỳ cho thấy sự mở rộng phạm vi bảo hộ phong phú đối với nhãn hiệu âm thanh, trong khi các tác phẩm âm nhạc, phim ảnh... chứa đựng âm thanh cũng là đối tượng bảo hộ của quyền tác giả tác giả. Nghiên cứu cách thức xác định dấu hiệu âm thanh có thể cấu thành nhãn hiệu được bảo hộ trong pháp luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ cho thấy: pháp luật không quy định cụ thể hoặc liệt kê các loại âm thanh có thể sử dụng làm nhãn hiệu mà chỉ đặt ra tiêu chuẩn là âm thanh phải có khả năng phân biệt và cần được thể hiện dưới dạng đồ họa như một số quốc gia. Ngoài ra, không có bất cứ một yêu cầu đặc biệt nào khác mà chỉ cần đáp ứng mỗi tiêu chí về khả năng phân biệt: tất cả các loại âm thanh (gồm âm nhạc, tiếng động tự nhiên, tiếng kêu của người, động vật...) đều có thể được sử dụng làm nhãn hiệu nếu đáp ứng tiêu chuẩn về khả năng phân biệt. Và hiện trạng pháp luật về nhãn hiệu và quyền tác giả mở rộng phạm vi bảo hộ đó đã tất yếu dẫn đến sự chồng lấn trong thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả trong thực tiễn. Những đóng góp của án lệ về các tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu của các Tòa án Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ qua thực tế đã là những minh chứng dày dặn cho sự tham gia phát triển mở rộng phạm vi bảo hộ của các tòa án dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở Hoa Kỳ.

3.2.1.3. Thực tiễn giải quyết chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Thực tiễn giải quyết vụ việc liên quan đến các vấn đề chồng lấn quyền tác giả và nhãn hiệu tại các Tòa án của Hoa Kỳ cho thấy phần lớn việc chấp nhận hay không chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu được xem xét dựa trên cơ sở quy định của pháp luật và mục đích bảo hộ tương ứng:

(i) Chồng lấn trong bảo hộ dựa trên cơ sở quy định của pháp luật về điều kiện bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu

Mặc dù cả luật quyền tác giả và nhãn hiệu đều quy định có tính mở về đối tượng bảo hộ. Nhưng về cơ bản, pháp luật quyền tác giả và nhãn hiệu không bảo hộ cho mọi đối tượng sáng tạo. Cụ thể là luật quyền tác giả không bảo hộ các từ, tên,

²³² USPTO, Tlđd

²³³ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, xem <https://www.courtlistener.com/opinion/105200/mazer-v-stein/> truy cập ngày 7/6/2021

khẩu hiệu, cụm từ ngắn hoặc "biểu tượng và thiết kế quen thuộc".²³⁴ Hầu hết các nhãn hiệu chẳng hạn như "McDonald" hay "Cà phê Starbucks" là những cụm từ ngắn và do đó không đạt tiêu chuẩn bảo hộ quyền tác giả. Ngoài ra, bảo hộ quyền tác giả không áp dụng cho các tác phẩm không có nguồn gốc.²³⁵ Vì vậy, các đối tượng được lấy từ phạm vi công cộng có chức năng như nhãn hiệu (vì chúng có ý nghĩa thứ cấp) như "United Airlines" hoặc "Blockbuster Video" không đủ điều kiện để bảo hộ quyền tác giả. Bên cạnh đó, nhiều logo được coi là không đạt được mức độ độc đáo cần thiết để được chấp nhận bảo hộ quyền tác giả, chẳng hạn chữ "Coca-Cola" có thể được bảo vệ nhãn hiệu tổng thể nhưng nó sẽ không được coi là "có tính nguyên gốc" theo luật quyền tác giả.²³⁶

Trong hệ thống pháp luật SHTT truyền thống, các quy định về yếu tố loại trừ bảo hộ theo Luật quyền tác giả cùng với các quy định là điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Luật nhãn hiệu, về cơ bản đã có thể hạn chế được phần nào sự chồng lấn trên thực tế.²³⁷ Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và thương mại số hóa hiện nay, hệ thống pháp luật SHTT truyền thống dường như không đủ để ngăn chặn những nguy cơ chồng lấn ngày càng phức tạp do phạm vi bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu ngày càng được mở rộng. Sự mở rộng phạm vi bảo hộ bắt nguồn từ cả các quy định của Nghị viện, quyết định của tòa án trên thực tế vô hình chung đã thay đổi quan niệm về những yếu tố cấu thành nhãn hiệu, quyền tác giả dẫn đến việc các chủ thể ngày càng dễ dàng đạt được sự bảo hộ quyền SHTT trên thực tế. Và các quyền được cấp cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ có xu hướng ngày càng tăng lên dẫn đến sự chồng lấn ngày càng trở nên phổ biến.²³⁸

Thực tế thực thi quyền SHTT tại Hoa Kỳ cho thấy, xét về thời gian, có hai giai đoạn khác nhau khi tồn tại chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.²³⁹ Giai đoạn bảo hộ đồng thời là khi quyền tác giả và nhãn hiệu cùng tồn tại để bảo hộ một đối tượng sáng tạo. Giai đoạn bảo hộ nối tiếp là trường hợp khi bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm hết hạn nhưng chủ sở hữu quyền hoặc một chủ thể mang chính tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả đó gắn với sản phẩm, dịch vụ họ

²³⁴ Code Federal Regulations 37 C.F.R. § 202.1(a) (1994). <https://www.copyright.gov/title37/202/37cfr202-1.html>

²³⁵ 17 U.S.C. § 102(b) (2000). <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/102> truy cập ngày 10/7/2021

²³⁶ Robert Tomkowicz (2012), *Intellectual Property Overlaps: Theory, strategies and solutions*, Law Society of British Columbia, New York State Bar, USA.

²³⁷ 15 U.S.C. § 1052 (e), (f) (2000).; Xem thêm: *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 194 (1985) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/469/189/> <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/469/189/> truy cập ngày 3/8/2021

²³⁸ Viva R. Moffat (2004), Tlđđ.

²³⁹ Viva R. Moffat (2004), Tlđđ

muốn bảo hộ nhãn hiệu. Ví dụ như Walt Disney hiện đang sở hữu quyền tác giả đối với thiết kế của nhân vật Mickey Mouse²⁴⁰ và thời hạn bảo hộ đến ít nhất là năm 2003.²⁴¹ Hiện nhãn hiệu Mickey Mouse hiện đang trong thời kỳ được bảo hộ đồng thời. Và khi quyền tác giả hết hạn, Mickey Mouse sẽ bước vào giai đoạn được bảo hộ nối tiếp. Thực tế, Walt Disney đã đầu tư rất nhiều tiền và công sức vào việc quảng bá và bảo vệ các nhân vật hoạt hình; đã thực hiện kiểm soát việc những chủ thể khác sử dụng hình tượng các nhân vật này.²⁴² Ban đầu hình tượng chú chuột Mickey được bảo vệ theo luật quyền tác giả, được xem là một tác phẩm nghệ thuật thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả theo Điều 102 (a)(5) Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Mickey Mouse hay chính xác hơn là hình tượng nhân vật Mickey đã được sử dụng như một nhãn hiệu của Hãng Walt Disney với mục đích nhận diện nguồn gốc của hàng hóa và sản phẩm liên quan.²⁴³ Mặc dù ban đầu hình ảnh Mickey không phải là sản phẩm sáng tạo dùng để định danh nguồn gốc thương mại của sản phẩm (mà bản thân nhân vật là một bộ phận của sản phẩm có quyền tác giả) tuy nhiên, với quy định pháp luật nhãn hiệu mới hiện nay tại Điều 1127 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ, hình ảnh Mickey đủ điều kiện bảo hộ là nhãn hiệu của Hãng Walt Disney.²⁴⁴ Bởi cùng với dòng chảy thời gian, hình ảnh Mickey đã không ngừng phát triển và trở thành một biểu tượng văn hóa phổ biến, nhiều người mong muốn sử dụng hình ảnh khi quyền tác giả hết hạn.²⁴⁵ Tuy nhiên, Hãng Walt Disney đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng và hiện giờ đã hoàn toàn có thể tiếp tục độc quyền đối với “Mickey Mouse” khi họ được bảo hộ nhãn hiệu. Có thể nói, chính bảo hộ quyền tác giả ban đầu đã giúp Walt Disney có thời gian tạo được sự liên kết của hình ảnh với công ty đủ nhiều khiến mọi người liên tưởng Mickey với Disney mà không phải ai khác trong suốt hơn bảy mươi năm trước đó. Disney thực sự đã sử dụng quyền tác giả của mình hiệu quả làm đòn bẩy để có được sự bảo hộ nhãn hiệu, điều mà Disney có thể không dễ đạt được nếu không có ảnh hưởng từ thành công trong bảo hộ quyền tác giả trước

²⁴⁰ Amending 17 U.S.C. (§§ 302, 304). Xem <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ298/pdf/PLAW-105publ298.pdf>

²⁴¹ Sony Bono Copyright Term Extension Act, 17 U.S.C. § 304 (2000). TLđđ;

²⁴² *Walt Disney Prods. v. Air Pirates*, 345 F. Supp. 108, 109 (C.D. Cal. 1972); Xem <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/345/108/1891375/> truy cập ngày 6/7/2019

²⁴³ A quote from Walt Disney: “I only hope that we don’t lose sight of one thing-that it was all started by a mouse”). <https://twitter.com/disney/status/534843499242590208?lang=en>; <https://quotefancy.com/quote/757134/Walt-Disney> truy cập ngày 6/7/2019

¹⁰¹⁵ U.S. Code § 1127 - *Construction and definitions; intent of chapter* <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127#:~:text=15%20U.S.%20Code%20C2%A7%201127%20%2D%20Construction%20and%20definitions%3B%20intent%20of%20chapter,-U.S.%20Code&text=The%20United%20States%20includes%20and,lawfully%20be%20regulated%20by%20Congress>

²⁴⁵ Xem, https://disney.fandom.com/wiki/Mickey_Mouse; truy cập ngày 10/7/2020

đó. Một khi đã đạt được bảo hộ nhãn hiệu thì chủ thể quyền sẽ được bảo hộ gần như vô thời hạn, miễn là gia hạn và sử dụng liên tục với chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm.²⁴⁶ Và về mặt pháp lý, việc được bảo hộ nhãn hiệu và sự bảo hộ đồng thời của quyền tác giả đối với hình tượng nhân vật trong trường hợp này là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, sự bảo vệ kép này lại có tác động không nhỏ đối với hệ thống pháp luật SHTT và có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc phát triển một nền kinh tế cạnh tranh.²⁴⁷

Về đối tượng, bảo hộ quyền SHTT đối với hình tượng các nhân vật có lẽ là tình huống thú vị nhất nhưng cũng khó khăn nhất liên quan đến chồng lấn quyền bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu. Sự mở rộng quyền bảo hộ đối với cả quyền tác giả và nhãn hiệu cũng như sự mở rộng ý niệm về những yếu tố cấu thành quyền tác giả, nhãn hiệu là một phần tất yếu dẫn đến những khả năng cao về chồng lấn. Theo đó, các nhân vật hư cấu hoặc đồ họa giờ đây có thể được bảo hộ cả quyền tác giả và nhãn hiệu.²⁴⁸ Tuy nhiên, quan điểm về “nhân vật” và những yếu tố cấu thành nên một nhân vật văn học hoặc nhân vật đồ họa thế nào sẽ được bảo hộ là rất khó phân định rạch ròi trong mọi trường hợp, và câu hỏi đặt ra là liệu các nhân vật nên được bảo hộ theo cơ chế nào lại càng phức tạp hơn.²⁴⁹ Thực tiễn giải quyết các vụ việc chồng lấn quyền diễn ra theo một cách khác nhau giữa các vụ kiện nên việc xác định các tiêu chí đánh giá càng trở nên phức tạp. Chẳng hạn vụ kiện của Frederick Warne & Co. v. Book Sales²⁵⁰ Nguyên đơn là Frederick Warne - nhà xuất bản của sách Peter Rabbit kiện một đối thủ cạnh tranh Book Sales đã xuất bản các phiên bản của cuốn Peter Rabbit khi cuốn sách đã không còn được bảo vệ quyền tác giả.²⁵¹ Nguyên đơn khẳng định việc bị đơn sử dụng một số hình ảnh minh họa đã vi phạm quyền nhãn hiệu theo Điều 32 (1) và 43 (a) của Đạo luật Lanham tương ứng với Điều 1114 (1) và Điều 1125 (a) Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ, mặc dù thực tế là các minh họa trên phiên bản gốc hiện không còn được bảo vệ quyền tác giả. Theo đó, Warne tuyên bố quyền nhãn hiệu đối với tám bản vẽ của các nhân vật trong cuốn Peter Rabbit. Tòa án nhận định đây là tranh chấp liên quan đến chồng lấn quyền SHTT giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Trong trường hợp này tòa án cho rằng: “*thực tế khi một nhân vật hoặc một thiết*

²⁴⁶ *Selchow & Richter Co. v. McGraw-Hill Book Co.*, 580 F.2d 25, 27 (2d Cir. 1978)

<https://www.casemine.com/judgement/us/591493fcadd7b049345b428d>; truy cập ngày 5/4/2021

²⁴⁷ Viva R. Moffat (2004), Tlđđ

²⁴⁸ Viva R. Moffat (2004),

²⁴⁹ Catherine Seville, *Peter Pan's Rights: To Die Will Be an Awfully Big Adventure*, 51 J. COPYRIGHT SOC'Y U.S.A. 1, 2 (2003)

²⁵⁰ *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc.*, 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979)

Xem <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/481/1191/2397442/> truy cập ngày 8/3/2020

²⁵¹ *Frederick Warne & Co. v. Book Sales* 481 F. Supp. 1191, 1193 (S.D.N.Y. 1979), Tlđđ

kể có quyền tác giả nhưng đã rơi vào phạm vi công cộng không bị ngăn cản bảo hộ theo nhãn hiệu nếu nó được chứng minh là có được khả năng thương hiệu độc lập, xác định nguồn hoặc đại diện cho hàng hóa.”²⁵² Từ đó, Tòa án cũng khẳng định rằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả có thể cùng tồn tại và thậm chí chồng lấn vì các mục đích rất khác nhau của pháp luật quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Frederick Warne đã tìm cách xác lập và duy trì quyền nhãn hiệu của mình trong các bức ảnh của Peter Rabbit trong thời kỳ quyền tác giả có hiệu lực và sau đó tiếp tục sử dụng quyền nhãn hiệu sau khi quyền tác giả hết hạn. Theo đó, các bản vẽ ban đầu là bộ phận cấu thành của tác phẩm và sau đó trở thành nhãn hiệu biểu thị nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Frederick Warne đã minh họa cách mà khái niệm nhãn hiệu và quyền nhãn hiệu mở rộng dẫn đến sự chồng lấn.

Trong một vụ kiện khác, Tòa án đã từ chối bảo hộ quyền tác giả đối với một sản phẩm trí tuệ trong vụ *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*²⁵³ vì lý do yếu tố sáng tạo đó không là một tác phẩm nghệ thuật độc lập khi tách rời khỏi chức năng của nó. Cụ thể, Nguyên đơn Barry K. Kieselstein-Cord là nhà thiết kế của hai khóa thắt lưng có tên Winchester Buckle và Vaquero Buckle. Nguyên đơn cáo buộc bị đơn Pearl đã sản xuất, bán và quảng cáo các bản sao của các loại thắt lưng này là đã vi phạm quyền tác giả và vi phạm nhãn hiệu. Khóa của nguyên đơn đều được làm bằng bạc hoặc kim loại quý khác. Trong khi khóa của bị đơn dường như là bản sao, nhưng được làm bằng kim loại thông thường chứ không phải bạc. Nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho mỗi khóa: đối với Winchester, Số đăng ký GP-119073, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 1977; đối với Vaquero, Số đăng ký VA-43-985, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 1980 (sau khi nguyên đơn đưa đơn kiện). Bị đơn thừa nhận hành vi sao chép. Tòa án không có ý kiến gì về vấn đề vi phạm nhãn hiệu, tuy nhiên đối với vấn đề vi phạm quyền tác giả, bị đơn phản đối quyền tác giả của nguyên đơn đòi hỏi Tòa án cân nhắc vấn đề pháp lý về tính hợp lệ của quyền tác giả và tính thỏa đáng của việc bảo hộ mẫu khóa thắt lưng theo các đạo luật quyền tác giả.

Câu hỏi đặt ra liệu các khóa thắt lưng này có phải là đối tượng có quyền tác giả hay không? Theo Điều 209 Đạo luật Quyền tác giả năm 1909 và Điều 410 (c) Đạo luật Quyền tác giả năm 1976 và các quy định được ban hành theo đó, cũng như theo án lệ liên quan, Khóa Winchester và Khóa Vaquero không phải là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Bởi lẽ, dù nguyên đơn khẳng định rằng khóa là đồ trang sức hoặc điều

²⁵² *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc.*, Tlđd

²⁵³ *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, 489 F. Supp. 732 (S.D.N.Y. 1980); Xem: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/489/732/2394006/> truy cập 9/7/2020

khắc được trạm trở tinh xảo, nhưng vẫn là những đồ vật tiện dụng được thiết kế để thắt chặt các dây đai của váy, hoặc quần. Trường hợp này, thẩm phán của tòa án thành phố New York cho rằng nguyên đơn không được bảo vệ quyền tác giả vì khi so sánh khóa thắt lưng với tác phẩm thẩm mỹ thuật đáng ngưỡng mộ của thiết kế hiện đại, khóa thắt lưng không thể đủ độc đáo để được bảo hộ quyền tác giả. Trong khi đó, sự đổi mới về hình thức của chúng không thể tách rời khỏi chức năng quan trọng mà chúng được tạo ra đó là giúp giữ gọn quần/váy ở ngang eo. Vì vậy, Tòa án đã không cho rằng đây là một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Như vậy, thực tiễn bảo hộ quyền SHTT ở Hoa Kỳ cho thấy rõ ràng, nếu chỉ dựa trên cơ sở quy định của pháp luật về điều kiện bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu thực sự chưa đủ để Tòa án có thể chấp nhận hay từ chối sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT, tuy nhiên đâu đó vẫn tồn tại một giới hạn nhất định giúp Tòa án hạn chế sự chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

(ii) Chồng lấn trong bảo hộ dựa vào mục đích bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu

Khi các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu có nhiều nét tương đồng, các quy định có tính mở tạo nên sự giao thoa mềm về pháp luật giữa quyền tác giả và nhãn hiệu khiến một đối tượng có thể được bảo hộ theo cả quyền tác giả và nhãn hiệu. Điều này có thể là hợp pháp nhưng lại làm sai lệch bản chất của bảo hộ của quyền tác giả và nhãn hiệu. Khi đó, Tòa án chỉ có thể dựa trên cơ sở mục đích bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu để quyết định có chấp nhận sự chồng lấn quyền hay không.

Pháp luật SHTT Hoa Kỳ chủ yếu dựa trên lý thuyết thực dụng hoặc dựa trên mục đích bảo hộ trong việc cấp độc quyền bảo hộ quyền SHTT.²⁵⁴ Thực tiễn thực thi nêu trên cho thấy, những rắc rối từ chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu là không thể tránh khỏi. Theo đó, có một cách để cho phép bảo hộ nhãn hiệu liên quan đến quyền tác giả đã hết hạn mà không làm suy yếu mục đích bảo vệ của luật quyền tác giả. Một giải pháp như vậy đã được Tòa án tối cao Hoa Kỳ đưa ra trong vụ án *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*²⁵⁵ Vụ việc liên quan đến bộ phim truyền hình “Crusade in Europe” dựa trên cuốn “Crusade in Europe” của General Dwight D. Eisenhower. Quyền tác giả của bộ truyện đã được gia hạn nhưng quyền

²⁵⁴ *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 429 (1984) Xem <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>; *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 8-9 (1966) Xem <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/> truy cập ngày 8/5/2020

²⁵⁵ *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003) Xem: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/23/> truy cập ngày 5/6/2020

tác giả của loạt phim hoạt hình không được Fox Film gia hạn nên đã hết hạn vào năm 1977, loạt phim thuộc về công chúng. Năm 1988, Fox Film đòi lại quyền tác giả truyền hình đối với tác phẩm, bao gồm quyền độc quyền phân phối phim truyền hình trên video và việc cấp phép cho người khác. Năm 1995, Dastar đã phát hành một bộ video được làm từ băng của phiên bản gốc của loạt phim truyền hình và được bán dưới dạng sản phẩm với giá thấp hơn đáng kể so với video do Fox Film. Fox Film đã cáo buộc rằng Dastar đã bán video mà không chỉ dẫn nguồn tới loạt phim truyền hình gốc đã cấu thành ‘sự mạo nhận’.²⁵⁶ Fox Film thực sự đã cố gắng dựa vào quyền đối với “nguồn gốc” sản phẩm dựa theo luật nhãn hiệu để cáo buộc Dastar thay vì quyền tác giả để ngăn chặn việc Dastar sử dụng loạt phim truyền hình của mình. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nhanh chóng nhận ra lý do này không chính đáng. Tòa án dựa theo Điều 43 (a) và 35 (a) của Đạo luật Lanham tương ứng Điều 1125 (a) và 1117 (a) Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ để lập luận. Tòa cho rằng để vi phạm quyền nhãn hiệu, hành động của Dastar phải là lừa dối khách hàng tiềm năng về nguồn gốc thương mại của các sản phẩm hoặc dịch vụ. Ý nghĩa của thuật ngữ “nguồn gốc” của hàng hóa trong luật nhãn hiệu là một phương pháp hiệu quả để bóc tách tài sản trí tuệ này khỏi các sản phẩm hữu hình khác. Tòa giải thích rằng cụm từ “nguồn gốc” này dùng để chỉ nhà sản xuất hàng hóa hữu hình được đưa ra thị trường chứ không phải chỉ dẫn đến “nguồn gốc ý tưởng” của tác phẩm của tác giả bất kỳ nào đó... Do đó, khi quyền tác giả hết hạn, công chúng được quyền sao chép và sao chép mà không cần sự cho phép và ghi nhận tác phẩm có quyền tác giả.

Vấn đề quan trọng nhất của vụ việc không phải là kết quả của tranh chấp, mà là cách thức mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dựa trên lập luận của mình về các mục đích của luật quyền tác giả và luật nhãn hiệu nói chung và ý niệm về sự cân bằng quyền trong hệ thống SHTT để bảo vệ Dastar. Trong tình huống này, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã trình bày một cách tiếp cận hợp lý để giải quyết khả năng chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Việc bảo hộ nhãn hiệu chỉ hợp lý khi được sử dụng để bảo vệ nguồn gốc của các đối tượng hữu hình được xác định bởi chủ sở hữu quyền; sử dụng bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ các thành phần vô hình trong đối tượng hữu hình được xác định sẽ gây nhầm lẫn mục đích bảo hộ các đối tượng khác nhau của quyền SHTT và biến bảo hộ nhãn hiệu thành phiên bản thay thế của bảo hộ quyền tác giả.²⁵⁷

Tuy nhiên, việc phân biệt quyền nhãn hiệu với việc sử dụng quyền tác giả không

²⁵⁶ *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, Tlđđ,

²⁵⁷ *Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000), Xem <https://casetext.com/case/comedy-iii-productions-v-new-line-cinema>. Truy cập ngày 5/7/2020

phải lúc nào cũng dễ dàng, trên thực tế có thể xác định bằng cách tập trung vào các động cơ thúc đẩy chủ sở hữu tài sản trí tuệ trong việc viện dẫn các quyền của họ và đối chiếu với mục đích của các quyền được viện dẫn. Vụ án *L'anza Research Intern., Inc. v. Quality King Distributors, Inc.*, do Tòa án tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết là một minh chứng cho điều này. *L'anza* là một công ty ở bang California sản xuất và bán các loại dầu gội, dầu xả đắt tiền và các sản phẩm chăm sóc tóc khác. Họ đã bán những sản phẩm đó cho các nhà phân phối trong nước. Những người này đã đồng ý chỉ bán lại trong phạm vi hạn chế và sau đó chỉ đến các nhà bán lẻ được ủy quyền như cửa hàng cắt tóc hoặc thẩm mỹ viện. *L'anza* dán nhãn có quyền tác giả cho tất cả các sản phẩm của mình. *L'anza* cũng xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu nơi chúng được bán với giá chiết khấu. Những sản phẩm này sau đó được *Quality King* mua và bán lại tại California cho các nhà bán lẻ không được *L'anza* cấp phép. *L'anza* kiện *Quality King* vì cho rằng bị đơn vi phạm quyền tác giả. Cả Tòa án sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều phán quyết có lợi cho nguyên đơn. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nhanh chóng nhận ra *L'anza* chỉ đang viện cớ và tòa không chấp nhận việc sử dụng quyền tác giả như vậy. Tòa án cho rằng nguyên đơn không sử dụng quyền tác giả với mục đích ngăn cản các bản sao trái phép của các nhãn có quyền tác giả của mình. Thay vào đó, *L'anza* chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ tính toàn vẹn quyền tác giả của phương thức tiếp thị các sản phẩm mà nhãn được gắn vào.²⁵⁸ Và mặc dù vụ việc cuối cùng đã được quyết định dựa trên việc giải thích học thuyết “lần bán đầu tiên”²⁵⁹, lập luận của Tòa án tối cao đã dựa trên vụ kiện *Bobbs-Merrill*²⁶⁰ về việc chủ sở hữu quyền tác giả không có quyền áp đặt một giới hạn cho người mua trong tương lai (điều này đã được sửa đổi bổ sung trong luật quyền tác giả của Hoa Kỳ).²⁶¹ Nhưng quan trọng nhất, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã khẳng định rằng quyết định của họ thực sự dựa trên chính sách công²⁶² nhằm bảo vệ lợi ích công cộng. Tòa cho rằng khi giải thích luật quyền tác giả, phải lưu ý mục đích chính của nó là nhằm thúc đẩy sáng tạo và chức năng chính của nó là bảo vệ các tác phẩm gốc, chứ không có chức năng bảo vệ các sản phẩm thương mại thông thường sử dụng quyền tác giả như một công cụ hỗ trợ tiếp thị. *L'anza* như vậy đã lạm dụng quyền

²⁵⁸ *L'anza Research International, Inc. v. Quality King Distributors, Inc.*, 98 F.3d 1109 (1996) Xem

<https://cite.case.law/f3d/98/1109/> Truy cập ngày 4/7/2020

²⁵⁹ 17 U.S.C., §§ 109(a) and (d). Xem <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/109> truy cập ngày 14/8/2020

²⁶⁰ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 147 F. 15 (1906), <https://cite.case.law/f/147/15/> truy cập ngày 7/8/2020

²⁶¹ Alexis Gonzalez, *Why the Supreme Court Said Yes to the First Sale Doctrine in Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc.*, Xem

<https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=umblr> truy cập ngày 15/8/2020

²⁶² *Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc.* (1998), Xem

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/523/135/> truy cập ngày 9/6/2020

SHTT của mình với mục đích mở rộng phạm vi độc quyền.

Trong một số trường hợp khác, tòa án đã bác bỏ nỗ lực của một bên nhằm duy trì nhiều hơn một hình thức bảo hộ SHTT. Vụ Shaw v. Lindheim²⁶³ đã minh chứng cho việc Tòa án quyết định không có chồng lấn quyền tác giả và nhãn hiệu. Bởi lẽ, sản phẩm được bảo hộ không thuộc đối tượng của bảo hộ nhãn hiệu do không phù hợp với mục đích của luật nhãn hiệu. Cụ thể, tòa án đã bác bỏ những nỗ lực của nguyên đơn để có được sự bảo vệ quyền tác giả và cả nhãn hiệu cho một kịch bản thí điểm, có tiêu đề "The Equalizer". Nguyên đơn Lou Shaw cáo buộc rằng bị đơn đã chiếm đoạt kịch bản mà ông đã gửi cho họ, sao chép tác phẩm của ông nhưng không trả tiền quyền tác giả. Thực tế, bị đơn đã từ chối kịch bản của Shaw nhưng sau đó sản xuất một chương trình truyền hình khác cùng tên và có nét tương đồng với kịch bản đó. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ chấp nhận khiếu nại về vi phạm quyền tác giả (phù hợp đối tượng được bảo hộ theo Điều 102 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ) nhưng bác bỏ yêu cầu liên quan đến vi phạm nhãn hiệu. Bởi lẽ, tòa án cho rằng điều đó sẽ liên quan đến việc mở rộng bảo hộ nhãn hiệu theo cách "không nhất quán với mục đích của Đạo luật Lanham", đó là ngăn chặn đối thủ cạnh tranh gây hiểu lầm cho công chúng về nguồn gốc sản phẩm (Điều 1127 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ). Theo đó, tòa án đề cập rõ ràng đến vấn đề được đưa ra bằng cách sẽ từ chối mở rộng phạm vi của Đạo luật Lanham đối với các trường hợp trong đó Đạo luật Quyền tác giả Liên bang đã cung cấp một biện pháp khắc phục đầy đủ. Do đó, Tòa án đã bác bỏ yêu cầu áp dụng Đạo luật Lanham của Shaw.

Qua các vụ việc nêu trên, một lần nữa cho thấy vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu là vấn đề hiện hữu và phức tạp ngay cả ở những quốc gia phát triển và có tinh thần thượng tôn pháp luật như Hoa Kỳ. Đối mặt với vấn đề pháp lý ngày càng phức tạp này, các thẩm phán chủ yếu dựa trên mục đích bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu để suy xét. Bảo hộ quyền tác giả được thiết kế để khuyến khích sự sáng tạo trong các lĩnh vực mang tính nghệ thuật, tức là đảm bảo lợi ích công bằng cho lao động sáng tạo của tác giả. Đồng thời, động lực cuối cùng của bảo hộ quyền tác giả cũng phải phục vụ cho mục đích thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi của văn học, âm nhạc và nghệ thuật khác.²⁶⁴ Trong khi đó, bảo hộ nhãn hiệu nhằm mục đích phân biệt hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của các nhà cung cấp khác nhau hay nói khác đi là nhằm chỉ ra nguồn gốc thương

²⁶³ Shaw v. Lindheim, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit 919 F.2d 1353 (1990), xem <https://casetext.com/case/shaw-v-lindheim-2> truy cập ngày 18/6/2020

²⁶⁴ U.S. Supreme Court, Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151 (1975); xem: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/151/> truy cập ngày 28/7/2021

mai của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Dựa vào sự khác biệt cơ bản giữa mục đích bảo hộ của cơ chế bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu như đã phân tích, các Tòa án có thể bóc tách, phân biệt và đánh giá đúng mục đích của việc sử dụng quyền tác giả hay nhãn hiệu làm cơ sở để chấp nhận hay từ chối bảo hộ trong từng trường hợp cụ thể thông qua việc chấp nhận hay từ chối chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu. Việc tập trung vào mục đích bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu của các chủ thể một mặt giúp Tòa án nhận thức rõ được ý đồ của các chủ thể dựa trên cơ sở suy xét của các học thuyết về “bàn tay sạch” trong Equity hoặc thuyết “lạm dụng quyền” SHTT với những biểu hiện của việc sử dụng không đúng quyền tác giả và nhãn hiệu. Mặt khác, việc xem xét mục đích bảo hộ thông qua hệ thống các học thuyết liên quan tới bảo hộ quyền SHTT đã giúp duy trì được trật tự của hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT, ngăn chặn được những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh.

3.2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu

3.2.2.1. Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở cấp độ Liên minh Châu Âu

Ở các khu vực pháp lý thuộc Liên minh Châu Âu ghi nhận hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT từ thế kỷ trước đó nhưng mạnh mẽ nhất là từ cuối thế kỷ XX. Việc chồng lấn diễn ra ngày càng nghiêm trọng khi nó ảnh hưởng đến các đối tượng quyền SHTT truyền thống.²⁶⁵

Năm nguyên nhân chính cho việc chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT trong Liên minh Châu Âu có thể thấy là: (i) các quyền SHTT đã tăng sinh do sự chủ động hòa nhập của các quốc gia thuộc Liên minh, quyền SHTT được hình thành cả ở phạm vi quốc gia thuộc Liên minh và cả ở phạm vi Liên minh; (ii) luật và án lệ đã mở rộng vượt ra ngoài phạm vi bảo hộ truyền thống bằng việc hạ thấp ngưỡng bảo hộ hoặc mở rộng đối tượng truyền thống (ví dụ như: bảo hộ bằng luật quyền tác giả cho các đối tượng mới là: hình ảnh không gian ba chiều,(bổ sung), (iii) sự thay đổi mục đích bảo hộ: ví dụ như nhãn hiệu từ chỗ bảo hộ cho không gian 2 chiều gồm các yếu tố là từ ngữ và hình ảnh đến bảo hộ cả âm thanh, hình ảnh 3 chiều...; nhãn hiệu đầu tiên chỉ mang tính phân biệt hàng hóa, dịch vụ nay còn được bổ sung chức năng quảng cáo); (iv) sự linh hoạt của các luật sư khi khai thác các lỗ hổng pháp lý giữa các cơ chế bảo hộ quyền; (v) hành vi cạnh tranh không lành mạnh của một số chủ thể quyền bám vào sự bảo hộ của pháp luật quốc gia để cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng

²⁶⁵ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 1.

đối tượng quyền SHTT của chủ thể khác đã hết hạn hoặc không đủ điều kiện bảo hộ.²⁶⁶

Trong khuôn khổ pháp lý của Liên minh Châu Âu, Chỉ thị về các khía cạnh của quyền tác giả và quyền liên quan trong xã hội thông tin²⁶⁷ đã cho phép “tích tụ” trong bảo hộ giữa quyền tác giả và một số quyền SHTT khác trong đó có nhãn hiệu. Cả chỉ thị về nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu và Luật chung về nhãn hiệu (CTMR) đều không loại trừ việc áp dụng cho quyền tác giả.²⁶⁸ Trong khi đó, Luật chung về nhãn hiệu của Châu Âu có tiềm năng dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ khi cho phép áp dụng pháp luật quốc gia nơi có Tòa án có thẩm quyền ra phán quyết về nhãn hiệu Liên minh.²⁶⁹

Về nội dung chồng lấn, thực tiễn pháp lý thuộc Liên minh Châu Âu ghi nhận có sự chồng lấn đồng thời và chồng lấn phủ định (chồng lấn gây xung đột quyền). Có bốn trường hợp tiềm năng dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu: (i) Những đối tượng được sử dụng lâu dài tạo dấu ấn cho người tiêu dùng: hình tượng nhân vật hoặc tên tác phẩm được sử dụng đủ lâu để có thể được thừa nhận có đặc tính của nhãn hiệu; khẩu hiệu (slogan)²⁷⁰ (ii) các tác phẩm đồ họa, bản vẽ, tranh vẽ và ảnh cũng như các tác phẩm nghe nhìn; (iii) các tác phẩm nghệ thuật 3 chiều; (iv) các tác phẩm âm nhạc và bản ghi âm.²⁷¹ Với yêu cầu bảo hộ cho quyền tác giả và nhãn hiệu là khác nhau lần lượt là tính nguyên gốc và tính phân biệt, thì về nguyên tắc, pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu cũng không loại trừ một đối tượng đăng ký quyền tác giả cũng có tính phân biệt và ngược lại.

Về khả năng loại trừ chồng lấn, Luật nhãn hiệu không đặt ra vấn đề loại trừ, các loại trừ trong pháp luật nhãn hiệu liên quan tới quyền tác giả được đặt ra trong các Chỉ thị về nhãn hiệu. Theo đó, Chỉ thị về nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu đã loại trừ khỏi bảo hộ nhãn hiệu những dấu hiệu chỉ bao gồm những hình dạng là kết quả của bản chất hàng hóa hay hình dạng mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa.²⁷² Nhưng, một nhãn hiệu

²⁶⁶ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 2.

²⁶⁷ Recital 60, Article 9 *Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society*; xem : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0029>; truy cập ngày 3/7/2021

²⁶⁸ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 47.

²⁶⁹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 48; xem thêm Article 105: *Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark (codified version)* : <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:en:PDF> truy cập ngày 4/6/2022

²⁷⁰ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 49; xem thêm: Paul Reeskamp, *Dr No in trade mark country: a Dutch point of view* *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, Vol. 5, No. 1: <https://academic.oup.com/jiplp/article-abstract/5/1/29/910528>; truy cập ngày 8/7/2021

²⁷¹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 49;

²⁷² Article 3 (1) *Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member*

sẽ không bị từ chối đăng ký hoặc bị tuyên bố là vô hiệu theo quy định tại điều khoản loại trừ nếu trước ngày nộp đơn đăng ký và sau khi sử dụng nhãn hiệu đó, nó đã tạo ra giá trị mang tính phân biệt. Thậm chí, tính phân biệt của nhãn hiệu có thể được chấp nhận ngay cả khi nó được tạo ra sau ngày nộp đơn đăng ký hoặc sau ngày đăng ký.²⁷³ Ngoài ra, mặc dù chỉ là giải thích ngoài lề của Chi thị về nhãn hiệu, loại trừ còn được nhắc tới là những loại trừ các hình thức kỹ thuật trong đăng ký nhãn hiệu liên quan tới chồng lấn giữa nhãn hiệu và quyền tác giả đối với các giao diện.²⁷⁴ Thêm vào đó, màu sắc thông thường không thể được đăng ký làm nhãn hiệu trừ khi dấu hiệu màu sắc đó có được sự sắp xếp có tính hệ thống liên kết các màu liên quan một cách xác định trước và thống nhất;²⁷⁵ các biểu tượng, huy hiệu và những chi tiết tương tự cũng không thể được đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự cho phép của các cơ quan liên quan.²⁷⁶ Do đó, khả năng chồng lấn trong bảo hộ là rất lớn đối với các tác phẩm âm nhạc và tác phẩm hai chiều và hạn chế hơn đối với tác phẩm 3 chiều.

Về vấn đề giải quyết xung đột, Luật nhãn hiệu Liên minh cho phép các bên chủ sở hữu quyền phản đối hoặc yêu cầu tuyên bố vô hiệu đối với nhãn hiệu đăng ký sau có sự trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ trước đó hoặc là nhãn hiệu nổi tiếng/ đã được biết đến rộng rãi ở một quốc gia thành viên hoặc hệ thống nhãn hiệu Liên minh,²⁷⁷ kể cả là những đăng ký dưới danh nghĩa đại lý²⁷⁸ Điều 60 Luật Nhãn hiệu Liên minh khẳng định: một nhãn hiệu Liên minh có thể bị coi là không hợp lệ hoặc bị tuyên bố vô hiệu khi nộp đơn hoặc theo thủ tục phản tố liên quan tới quyền SHTT trong đó có quyền tác giả được xác lập trước đó theo Luật nhãn hiệu Liên minh hoặc luật quốc gia.²⁷⁹ Tòa án giải quyết các tranh chấp là Tòa án nhãn hiệu EU được chọn theo danh sách trong số Tòa án nhãn hiệu của các quốc gia liên quan, pháp luật giải quyết tranh chấp là Luật nhãn hiệu EU và pháp luật hiện hành của quốc gia nơi có tòa án đó.²⁸⁰ Như vậy, một chủ sở hữu quyền tác giả hoặc bất kỳ bên thứ 3 liên quan có quyền phản đối việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu có dấu hiệu trùng hoặc tương tự với quyền tác giả được bảo hộ trước đó. Cùng với hệ thống bảo hộ nhãn hiệu Liên minh, các Văn phòng

States relating to trade marks, Xem <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN> truy cập ngày 5/8/2020

²⁷³ Article 3 (3) Trademark Directive, Tlđđ

²⁷⁴ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđđ trang 50;

²⁷⁵ *Case C-49/02 Heidelberger Bauchemie (2004) ECR I-6129*, para 42:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4478030> truy cập ngày 13/8/2020

²⁷⁶ ²⁷⁶ Article 3 (1) h. Trademark Directive, Tlđđ

²⁷⁷ Article 7,8 CTMR

²⁷⁸ Article 13 CTMR

²⁷⁹ Article 60 CTMR

²⁸⁰ Article 125,129 CTMR

nhãn hiệu của các quốc gia thành viên tiếp nhận ngày càng nhiều những yêu cầu phản đối và yêu cầu tuyên bố vô hiệu đối với các nhãn hiệu đăng ký khiến chi phí và nguồn lực gia tăng đáng kể.²⁸¹

3.1.2.2. Cộng hòa Pháp

Tại Pháp những hệ lụy của việc chồng lấn trong bảo hộ các quyền SHTT nói chung và quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng sẽ được điều chỉnh bằng nguyên tắc của Luật cạnh tranh và Bộ luật dân sự.²⁸²

Khả năng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở Pháp được ghi nhận nhiều nhất với các loại đối tượng: tiêu đề tác phẩm; khẩu hiệu (slogan) và các tác phẩm nghệ thuật hai hay ba chiều; tên và hình ảnh của các nhân vật hư cấu; và tác phẩm âm nhạc/nhãn hiệu âm nhạc.²⁸³

Đối với chồng lấn đồng thời, pháp luật SHTT của Pháp đã cho phép bảo hộ tiêu đề theo cách giống như chính tác phẩm hàm chứa nội dung và nhân vật gốc ngay cả khi tác phẩm không còn được bảo hộ theo điều kiện tại Điều L123-1; L123-3 của Luật SHTT nếu việc sử dụng tiêu đề đó gây nhầm lẫn.²⁸⁴ Tòa án cấp giám đốc thẩm Pháp (Cassation) đã từng bảo hộ trong sự chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu đối với những tiêu đề rất ngắn, tuy nhiên, cũng không ít ý kiến trái chiều của một số tòa án khác và nhiều nhà bình luận với lập luận rằng việc bảo vệ quyền tác giả cho các tiêu đề chỉ nên dành cho những trường hợp đặc biệt. Và phần lớn các tòa án và các học giả nghiêng về lập luận rằng tiêu đề chỉ có thể đạt bảo hộ nhãn hiệu đối tiêu đề thuộc bộ sưu tập, điều này phù hợp với quy định tại Điều L112-4 Luật nhãn hiệu.²⁸⁵

Chồng lấn trong bảo hộ khẩu hiệu (slogans) được Tòa án Pháp (Tòa phúc thẩm Paris) khẳng định từ thập niên 60 của thế kỷ XX với nhận định rằng: khẩu hiệu quảng cáo có thể được hưởng lợi từ sự bảo hộ quyền tác giả chỉ khi có những độc đáo khác biệt như bất kỳ khẩu hiệu sáng tạo trí tuệ nào khác.²⁸⁶ Tuy nhiên, mức độ chấp nhận bảo hộ quyền tác giả cho các khẩu hiệu ở các tòa án khác nhau là khác nhau dựa trên tiêu chí đánh giá mang nhiều cảm tính trên cơ sở áp dụng Luật cạnh tranh không lành mạnh.²⁸⁷

²⁸¹ Mục (36) CTMR

²⁸² Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 116;

²⁸³ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 130-132;

²⁸⁴ Article L112-4, *Code de la propriété intellectuelle; Chapitre II: Oeuvres protégées* : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161634/#LEGISCTA000006161634 truy cập ngày 6/8/2020

²⁸⁵ Jerome Passa, “*Titres et slogans: entre marque et droit d’auteur*” *Revue propriété intellectuelle* Janvier No 14; https://www.irpi.fr/revuepi/article.asp?ART_N_ID=336 truy cập ngày 6/5/2022

²⁸⁶ *Sté Colmax v Sté Archange International*, Cass 1st civ, 4 April 2006, J <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050191> truy cập ngày 5/8/2020

²⁸⁷ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 231;

Thực tiễn tư pháp tại các Tòa án Pháp đã thừa nhận sự tích tụ trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu với các đối tượng: nhãn logos²⁸⁸, tên và hình tượng của nhân vật hư cấu.²⁸⁹ Tòa án pháp cũng đã công nhận bảo hộ nhãn hiệu cho hình dạng tòa nhà nhưng cũng đã ít nhiều gây tranh cãi trong giới các nhà bình luận rằng, thiết kế của tòa nhà phù hợp được bảo hộ theo luật kiểu dáng & quyền tác giả hơn là luật nhãn hiệu.²⁹⁰

Đối với nhãn hiệu âm thanh, nhiều khả năng có thể bị chồng lấn với bảo hộ tác phẩm âm nhạc, tuy nhiên, ở Pháp, để bảo hộ nhãn hiệu, nhãn phải được thể hiện trong khuôn khổ khối vuông 8x8 cm²⁹¹ nên việc biểu thị bằng đồ họa cho nhãn hiệu âm nhạc cũng chỉ có thể được thể hiện trong 5 cột nhạc mà thôi.²⁹²

Theo các quy định về việc xác định quyền và vi phạm (Điều L713-1-713-6) tương đồng với Chỉ thị về nhãn hiệu 2008/95 / EC, ngoại trừ Điều L713-5²⁹³ Luật nhãn hiệu Pháp có mở rộng hơn so với Chỉ thị: *Bất kỳ người nào sử dụng nhãn hiệu có danh tiếng cho hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự ... sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật dân sự nếu việc sử dụng đó có khả năng gây ra định kiến cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nếu việc sử dụng đó dẫn đến việc khai thác nhãn hiệu một cách phi lý.* Quy định này dường như không nhằm xác định vi phạm mà chủ yếu chỉ phát sinh trách nhiệm dân sự: Tòa giám đốc thẩm trong vụ án Olymprix cho rằng khi một dấu hiệu bị bắt chước, tức là không được sao chép giống hệt nhau thì việc bảo vệ chỉ là trách nhiệm dân sự.²⁹⁴

Đối với trường hợp vi phạm, pháp luật nhãn hiệu có sự hạn chế hơn pháp luật về quyền tác giả vì nó chỉ áp dụng giới hạn trong nguyên tắc đặc biệt. Quyết định của Tòa án cấp giám đốc thẩm liên quan đến các nhân vật truyện tranh nổi tiếng Obélix

²⁸⁸ Court d'Appel de Paris, OpenTable et Compagnie Générale des Établissements Michelin, 2 Avril 2019, No 16/15019: <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/INPIM20190084> truy cập ngày 24/6/2021

²⁸⁹ “Obélix” & “Atérix”: Ariane Fusco-Vigné, “*Les personnages des bandes dessinées au croisement du droit d’auteur et droit de marque*”; Journal spécial des Sociétés, No 54, Numéro special: *La bande dessinée et le droit*: <https://artdroit.org/wp-content/uploads/2020/09/Bande-dessin%C3%A9-et-Droit-.JSS-12.9.2020.pdf> truy cập ngày 26/6/2021

²⁹⁰ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 233;

²⁹¹ Livre VII, *Code de la propriété intellectuelle français* https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381676#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2011%20d%C3%A9cembre%202019,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&text=L%27atteinte%20port%C3%A9e%20au%20droit,interdictions%20pr%C3%A9vues%20aux%20articles%20L. ; xem thêm: Olivier Mendras, *La revue des marques 1993-2020*, https://la-revue-des-marques.fr/documents/gratuit/29/evolution_droit_francais_des_marques.php truy cập ngày 10/9/2022

²⁹² Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 232;

²⁹³ Article 713-5, *Code du droit de Propriété intellectuelle*, Xem https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381593 truy cập ngày 4/7/2020

²⁹⁴ *Olymprix*, <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007509680/> truy cập ngày 4/7/2020

và Astérix²⁹⁵ đã minh họa cho điều này. Rằng: ngay cả khi không có vi phạm nhãn hiệu, vẫn có thể có vi phạm quyền tác giả; liên quan tới vi phạm quyền tác giả, bị đơn có thể khiếu nại với lý do: người tiêu dùng có thể bị hiểu nhầm về nguồn gốc của sản phẩm hoặc các mối quan hệ tồn tại giữa các bên. Như vậy, tòa án đã sử dụng lý do trong pháp luật nhãn hiệu để xác định vi phạm quyền tác giả, dẫn đến chủ sở hữu có thể được hưởng cả 2 chế độ bảo hộ: Nhãn hiệu và quyền tác giả.

Một số ngoại lệ trong bảo hộ nhãn hiệu hoặc quyền tác giả cũng góp phần làm nên chồng lấn. Tòa án tối cao đã thừa nhận rằng người soạn nhạc cho phim chuyển thể cho một loạt tiểu thuyết, người đã khai thác âm nhạc này một cách riêng biệt thông qua các bản ghi âm, có thể tự do sử dụng tên cuốn tiểu thuyết trong các tác phẩm của chính nó hoặc trên vỏ hộp các bản ghi âm.²⁹⁶ Điều này được giải thích bằng quy định tại Điều L713-6(3)²⁹⁷ cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu không phải chủ sở hữu nhãn hiệu như một tham chiếu cần thiết để chỉ ra điểm đến của sản phẩm hoặc dịch vụ. Hoặc, vấn đề pháp lý phát sinh khi ngoại lệ được chấp nhận trong pháp luật quyền tác giả nhưng lại bị coi là vi phạm trong luật nhãn hiệu trong một số trường hợp như: trích dẫn ngắn để phê bình, thông tin khoa học, sự phạm nhằm mục đích (Điều L122-5 (3) (a)), bài phê bình báo chí (Điều L122-5 (3) (b) và trào phúng, biếm họa và chế nhạo (Điều L122-5 (4)). Ví dụ điển hình minh họa cho trường hợp này là: nhân vật Titi Fricoteur không được coi là vi phạm quyền tác giả trong "Bibi Fricotin", nhưng bị đánh giá là vi phạm quyền nhãn hiệu tương tự nhau.²⁹⁸ Bởi theo pháp luật về nhãn hiệu, việc nhại lại nhãn hiệu là một trong những hành vi bôi nhọ nhãn hiệu thương mại và phải bị loại trừ. Năm 2000, toàn thể Hội đồng Tòa án Tối cao Pháp đã phải quyết định một vụ kiện liên quan đến một số nội dung được phát trong một chương trình của Les Guignols de l'info, một kênh truyền hình châm biếm của Pháp chỉ trích các nhân vật chính trị cũng như các công ty nổi tiếng của Pháp. Hội đồng tòa án tối cao Pháp nhận định rằng những từ được sử dụng trong chương trình này vốn chỉ trích xe Peugeot, có thể không bị tách rời khỏi bức tranh biếm họa về Chủ tịch của Peugeot; đây là vấn đề tự do ngôn luận và không thể tạo ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào giữa thực tế và tác phẩm châm biếm vì thế không có việc vi phạm nhãn hiệu. Tương tự như

²⁹⁵ *Obélix v. Astérix* <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007266035/> truy cập ngày 4/7/2020

²⁹⁶ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 134;

²⁹⁷ Article L713-6, *Code du droit de Propriété intellectuelle*, Xem https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590/ truy cập ngày 4/7/2020

²⁹⁸ Isabelle Wekstein, *Peut – on parodier les personnages de BD?*, Xem <http://www.wan-avocats.com/wp-content/uploads/2015/06/PARODIE-PERSONNAGES-BD.pdf> truy cập ngày 6/7/2020

vậy, trường hợp nhại lại nhãn hiệu ESSO 'có ký hiệu' E\$\$O, cũng được coi là không vi phạm quyền tác giả (có thể áp dụng ngoại lệ nhại lại) nhưng lại không được phép theo luật nhãn hiệu vì nó có thể làm hỏng danh tiếng của nhãn hiệu.²⁹⁹

Trường hợp chồng lấn nói tiếp, như trên đã trình bày, ngay cả khi quyền tác giả đối với tiêu đề đã hết hạn, nếu người khác sử dụng tiêu đề đó cho một tác phẩm của cùng một loại tạo ra sự nhầm lẫn với tác phẩm (đã được bảo vệ quyền tác giả) mà nó có liên quan, nó sẽ là một sự xâm phạm.³⁰⁰ Quy tắc này ngăn sự chồng lấn nói tiếp khi khác chủ thể chứ không ngăn chặn sự chồng lấn cùng chủ sở hữu quyền tác giả. Điều này dẫn đến những quan điểm trái chiều, quan điểm thứ nhất cho rằng có thể chung sống hòa bình giữa hai chế độ bảo hộ vì mục đích bảo hộ của chúng khác nhau, không có sự can thiệp nào giữa hai quyền. Quan điểm thứ hai lại cho rằng: luật nhãn hiệu không thể được sử dụng để kéo dài vĩnh viễn quyền độc quyền trên một sáng tạo văn học hoặc nghệ thuật thuộc phạm vi công cộng bởi như vậy sẽ làm phá vỡ hệ thống phân cấp và phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

3.1.2.3. Cộng hòa liên bang Đức:

Ở Đức, nguyên tắc bao trùm của vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung là cơ chế bảo hộ tích tụ giữa các đối tượng quyền SHTT khi nó tôn trọng các điều kiện bảo hộ thích đáng phù hợp pháp luật Đức trong sự tuân thủ Chỉ thị của Liên minh châu Âu.³⁰¹ Chồng lấn tích tụ bảo hộ quyền SHTT ở Đức cũng bắt nguồn từ những mở rộng quyền SHTT của một số đối tượng vượt ra ngoài phạm vi của chúng và nỗ lực để cùng đạt được sự bảo hộ của nhiều cơ chế quyền SHTT khác nhau.³⁰² Mặc dù Luật nhãn hiệu của Đức đã quy định việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ khi tồn tại trước đó một quyền SHTT khác (trong đó có quyền tác giả) của chủ thể khác mà có quyền ngăn cấm việc đăng ký nhãn hiệu thương mại này³⁰³. Việc phân định vấn đề chồng lấn không được ghi nhận trong pháp luật Đức, việc chồng lấn chủ yếu là sự thừa nhận trên thực tế thông qua các án lệ. Các nguyên tắc pháp luật SHTT không đủ để giải quyết vấn đề này và thường các tòa án tìm đến

²⁹⁹ Marta Carmona López, *Should European Trade Mark Law Include an Explicit Parody Exception as a Limitation to Trade Mark Rights?* Xem <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324852/FULLTEXT01.pdf> truy cập ngày 14/7/2020

³⁰⁰ Article L112-4, article 122-4, *Code du droit de Propriété intellectuelle*, xem https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278880 truy cập ngày 14/7/2020

³⁰¹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLdd trang 230; Xem thêm: Recital 7 of Directive 2008/95/EC TLdd

³⁰² Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLdd trang 230;

³⁰³ Section 13 (1) (2.3) *Act on the Protection of Trademark and other Sign – Germany Trademark Act*. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html#p0027 truy cập ngày 16/3/2021

các nguyên tắc giải quyết xung đột thông qua việc áp dụng các quyền cơ bản, luật cạnh tranh, nguyên tắc đạo đức và thiện chí.³⁰⁴

Với khả năng vô hạn của các dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu đã dẫn đến, về mặt lý thuyết, có thể xảy ra chồng lấn đối với các tác phẩm cấu tạo bởi từ ngữ như các khẩu hiệu quảng cáo (có khả năng được bảo hộ quyền tác giả như tác phẩm viết), nhãn hiệu âm thanh (có tiềm năng được bảo hộ quyền tác giả như một tác phẩm âm nhạc), và đặc biệt là các nhãn hiệu hình ảnh, thiết kế, hình dạng của hành hóa hoặc bao gói sản phẩm (có thể đủ tiêu chuẩn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: các tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, các tác phẩm nhiếp ảnh, các tác phẩm khoa học kỹ thuật; bao gồm cả những tác phẩm 3 chiều) nếu đạt đến ngưỡng của khả năng phân biệt.³⁰⁵ Với các yếu tố là nghệ thuật thuần túy, khả năng chồng lấn không lớn, trong nhiều trường hợp, Tòa án tư pháp đã từng từ chối bảo hộ logo; chỉ những yếu tố mang tính biểu trưng cực kỳ nổi bật và sáng tạo, mang tính nghệ thuật thực sự mới được bảo hộ quyền tác giả, vậy nên các logo, khối logo thông thường rất hiếm được bảo hộ quyền tác giả. Điều mà các luật gia Đức thực sự quan tâm là một số tình huống chồng lấn liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu tác phẩm trong luật nhãn hiệu vì nó tiềm ẩn nguy cơ làm giảm các giới hạn của bảo hộ quyền tác giả liên quan đến tác phẩm cơ bản tương ứng khi các bức tranh nổi tiếng, các bức ảnh mang tính biểu tượng... có khả năng được đăng ký làm nhãn hiệu.

Cũng như tất cả các quốc gia, tiêu chí và điều kiện bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu về cơ bản là khác nhau: một bên tập trung vào tính nguyên gốc, bên còn lại chú trọng vào tính phân biệt trong thương mại của sản phẩm như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, thực tiễn ở Đức cho thấy: khả năng xảy ra sự chồng lấn đồng thời các quyền SHTT phụ thuộc chủ yếu vào cách giải thích tương ứng về các điều kiện bảo hộ cơ bản, cụ thể là điều kiện về tính nguyên gốc mang dấu ấn cá nhân trong luật quyền tác giả liên quan đến một số loại tác phẩm và điều kiện về tính phân biệt trong luật nhãn hiệu.³⁰⁶ Dường như việc giải thích về tính cá nhân khác nhau với đối tượng của quyền tác giả khác nhau là khác nhau nhưng thống nhất trong các tiêu chí đánh giá tính phân biệt khi bảo hộ nhãn hiệu được điều chỉnh theo nhận thức khác nhau của công chúng về các loại dấu hiệu.³⁰⁷ Một nguyên tắc chung cho việc xem xét vụ việc bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu là việc cân nhắc về lợi ích liên quan tới các ngoại lệ của quyền SHTT có liên quan theo xu hướng có

³⁰⁴ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLdd trang 231;

³⁰⁵ Section 2, *German Copyright Act*, <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=855#l2> truy cập ngày 27/7/2020

³⁰⁶ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLdd trang 238;

³⁰⁷ Kamiel Koelman, *Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression?* Xem https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html truy cập ngày 17/7/2020

lợi cho người có quyền trước.³⁰⁸ Chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu chỉ có thể được chấp nhận khi việc bảo hộ tích tụ quyền này tạo ra sự cân bằng thích hợp giữa lợi ích giữa một bên là chủ thể quyền, và một bên là người dùng và công chúng.³⁰⁹ Trường hợp “hội tụ bất đối xứng” làm mất cân bằng quyền không chỉ giữa 2 đối tượng bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu mà còn làm suy yếu giá trị của học thuyết cạn quyền trong giới hạn của Luật quyền tác giả Đức đối với quyền phân phối và tái sản xuất trên thực tế. Điều đó được minh chứng rõ ràng trong phán quyết của Tòa án tư pháp Liên bang trong vụ Parfumflakon.³¹⁰ Tương tự vụ Dior v Evora, nhà sản xuất đã viện dẫn quyền tác giả đối với hình ảnh chai nước hoa (chứa đựng nước hoa đã được nhà phân phối hợp pháp đưa ra thị trường); hình ảnh được sao chép trong các thư mục quảng cáo của nhà bán lẻ được cho là đã vi phạm quyền sao chép theo Luật quyền tác giả, Phần 16. Tuy nhiên, do lần đầu tiên tiếp thị ở Liên minh Châu Âu, quyền phân phối cũng đã hết theo Đạo luật quyền tác giả, mục 17 (2). Trong tình huống này, việc áp dụng Đạo luật quyền tác giả, mục 16 để ngăn chặn việc sao chép bộ phận đối với việc phân phối nước hoa hoàn toàn hợp pháp nhưng đã phá hoại nguyên tắc cạn quyền ngay cả trong hệ thống nội bộ của luật quyền tác giả trong phạm vi của nó. Do đó, sự mâu thuẫn trong trường hợp này không chỉ nằm ở mối quan hệ "bên ngoài" giữa luật quyền tác giả và nhãn hiệu mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ "bên trong" của học thuyết về cạn quyền. Vấn đề tương tự có thể phát sinh khi tiêu đề tác phẩm hoặc các nhân vật nổi tiếng của một bộ phim hoặc một tiểu thuyết được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu, đây là một thực tế phổ biến tại Đức. Tòa án tư pháp Liên Bang cố gắng hạn chế những vấn đề như vậy đến mức tối thiểu bằng thái độ dè dặt đối với các hồ sơ đăng ký các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Việc đặt ra các tiêu chuẩn đánh giá tính khác biệt cho nhãn hiệu đăng ký giúp giảm bớt những mâu thuẫn nội tại giữa quyền tác giả và nhãn hiệu đã dẫn đến phạm vi bảo hộ hạn chế đối với nhãn hiệu loại này.³¹¹

Như vậy, thực tiễn pháp lý của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đều thừa nhận thực tế về việc chồng lấn như một tất yếu của các khoảng trống pháp luật ở các quốc gia dân luật. Vì thế, xu hướng chung của Liên minh châu Âu trong việc giải quyết các vấn đề chồng lấn chủ yếu là theo nguyên tắc tích tụ quyền cho cùng một chủ sở hữu. Các tòa án cũng không có những nguyên tắc chung thống nhất để xử lý các tình huống chồng lấn mà chỉ xem xét và quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

³⁰⁸ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 244;

³⁰⁹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 245;

³¹⁰ Parfumflakon, Federal Court of Justice (2000)

³¹¹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, TLđd trang 253, 254,

3.2.3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại Trung Quốc

Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở Trung Quốc chủ yếu cũng đến từ sự mở rộng trong quy định về các yếu tố cấu thành nhãn hiệu trong Luật Nhãn hiệu³¹² đã tạo ra sự tương đồng về chất liệu tạo nên tác phẩm có thể đồng thời được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu.

Pháp luật và thực tiễn pháp lý ở Trung Quốc cho thấy, chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu giữa tác phẩm hội họa & nhãn hiệu tượng hình; tác phẩm thư pháp và nhãn hiệu chữ; tác phẩm nghệ thuật ứng dụng và nhãn hiệu; tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật cũng là những trường hợp nổi trội tại Trung Quốc trong những năm qua.³¹³ Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc quy định: Không người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nào có thể xâm phạm các quyền trước đây hiện có của người khác.³¹⁴ Vì vậy, về nguyên tắc, đăng ký tác phẩm có quyền tác giả của người khác như nhãn hiệu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị coi là vi phạm quyền tác giả trước của người khác, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối hoặc nhãn hiệu đang tranh chấp có thể bị hủy bỏ. Giống như các quốc gia khác, đăng ký quyền tác giả là không bắt buộc trong luật Quyền tác giả, tuy nhiên, Cục Quyền tác giả tác giả Trung Quốc khuyến nghị đăng ký nhằm tránh rắc rối pháp lý về sau. Việc xử lý các tình huống chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu ở Trung Quốc chủ yếu dựa trên cách thức tiếp cận theo hướng xử lý của xung đột quyền giữa các chủ thể khác nhau. Và bất kỳ ai cũng có thể đệ đơn lên CTMO (China Trademark Office) phản đối một đơn đăng ký nhãn hiệu với lý do nhãn hiệu đăng ký xung đột với quyền tác giả hợp pháp trước đây hiện có của người khác trong thời hạn ba tháng sau khi công bố kết quả kiểm tra sơ bộ; trường hợp không hài lòng với quyết định của CTMO có thể đăng ký để được thực hiện quy trình đánh giá tại TRAB (Trademark Review and Adjudication Board).³¹⁵ Cơ sở áp dụng Điều 31 Luật Nhãn hiệu Trung Hoa quy định để phản đối nhãn hiệu là: (i) Nhãn hiệu bị phản đối phải giống hoặc tương tự với tác phẩm có quyền tác giả trước đây hiện có của người khác; (ii) Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó đã hoặc có thể đã truy cập vào tác phẩm có quyền tác giả đó; (iii) Không có sự cho phép của chủ sở hữu

³¹² Article 8,9 *Trademark Law of the People's Republic of China*; <https://wipolex.wipo.int/en/text/579989> truy cập ngày 24/7/2020

³¹³ Duan Xiao Mei, *Conflict between Trademark Right and Prior Copyright -Case and Academic Research on Solutions to this Conflict in the Chinese and Japanese Legal Systems*, https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/china_2010.pdf truy cập ngày 20/3/2021

³¹⁴ Article 9, 31, 32 *Trademark Law of the People's Republic of China*; Tlđđ

³¹⁵ Article 31, 35 *Trademark Law of the People's Republic of China*; Tlđđ

quyền tác giả đó. Ví dụ điển hình cho trường hợp này là trường hợp giải quyết xung đột quyền trước hồ sơ xem xét đánh giá nhãn hiệu tại: TRAB Ruling số 2008-11505. Theo đó, nguyên đơn đã xuất trình giấy chứng nhận quyền tác giả tại Hoa Kỳ với nhân vật Popeye; bị đơn đăng ký nhãn hiệu với nghĩa bóng được đánh giá là tương tự với cùng nhóm ngành hàng số 25 trong bảng phân loại hàng hóa. Quá trình xem xét cho thấy nhãn hiệu của nguyên đơn được đăng ký trước, bị đơn hoàn toàn có khả năng truy cập và tiếp cận thông tin. Do đó, việc đăng ký nhãn hiệu của bị đơn được đánh giá là hành vi xâm phạm dựa trên quyền tác giả hiện có trước đây của người khác, sẽ bị hủy bỏ.³¹⁶



Disputed trademark

Re. No. 1537340



cited trademark

Re.No.1172622

Trường hợp, khi người nộp đơn hoặc người đăng ký nhãn hiệu được đề cập có thể chứng minh rằng nhãn hiệu nói trên đạt được hoàn thành thông qua việc sáng tạo độc lập hoặc khi có bằng chứng về việc được chủ sở hữu quyền tác giả thể hiện ý chí rõ ràng về sự cho phép sử dụng tác phẩm có quyền tác giả với tư cách là nhãn hiệu thì không cấu thành sự vi phạm quyền tác giả trước đây hiện có của người khác. Nếu thỏa thuận không đủ rõ ràng việc sáng tác và nhận thù lao thì rất có thể, quyền tác giả sẽ thuộc về người trực tiếp sáng tác ra tác phẩm đó (nhân viên công ty, người ủy thác được giao nhiệm vụ nghiên cứu, sáng tạo ra tác phẩm).³¹⁷ Tranh chấp giữa đơn vị ủy thác và bên được ủy thác (tác giả sáng tạo ra nhãn hiệu) đối với nhãn hiệu số No.1201113, hồ sơ xem xét đánh giá: TRAB Ruling No. 2005 – 4376;³¹⁸ hay tranh chấp nhãn hiệu No.1792537, hồ sơ đánh giá: TRAB Ruling No.2010 - 06194³¹⁹ đã khẳng định rõ quan điểm của Trung Quốc về điều này.

Trường hợp khá phổ biến khác ở Trung Quốc liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu dạng 2 chiều khi sao chép trực tiếp các tác phẩm nghệ thuật của người khác như

³¹⁶ Duan Xiao Mei, TLđd trang 30;

³¹⁷ Article 16, 17 *Copyright law of the People's Republic of China*, xem

[https://www.chinalawtranslate.com/en/Copyright-Law-of-the-PRC-\(2021-Version\)/](https://www.chinalawtranslate.com/en/Copyright-Law-of-the-PRC-(2021-Version)/) truy cập ngày 20/3/2021

³¹⁸ Duan Xiao Mei, TLđd trang 49,50;

³¹⁹ Duan Xiao Mei, TLđd trang 61;

tác phẩm điêu khắc, hội họa, tác phẩm thư pháp...được đặt ở nơi công cộng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả cũng bị coi là vi phạm³²⁰ ngay cả khi nhãn hiệu tranh chấp chỉ là bản sao của tác phẩm có quyền tác giả như vụ tranh chấp nhãn hiệu số No.878708; TRAB Rulling No. 2003 – 0963; bản án số 1898 – 39 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.³²¹ Kể cả là việc sử dụng hình ảnh sao chép đăng ký làm nhãn hiệu thực tế không làm ảnh hưởng tới việc khai thác và sử dụng tác phẩm đó. Việc sao chép bằng cách chụp hoặc quay video và được sử dụng theo cách thức và phạm vi hợp lý thì không thì không cấu thành vi phạm này. Và sao chép chỉ là bộ phận cho những sáng tạo tiếp theo cho nhãn hiệu thì cũng không cấu thành vi phạm.

Cũng liên quan đến sở hữu quyền tác giả trong tranh chấp với nhãn hiệu, thực tiễn pháp lý Trung Quốc cho thấy giữa các nhãn hiệu tương tự nhau cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp như nhãn hình đầu ông già No.1107482TRAB Rulling 2009 – 6229, bản án sơ thẩm số: 2009 – 1461, tái thẩm số: 2009 – 1350. TRAB cho rằng: Nhãn hiệu bị tranh chấp có chứa chân dung đầu của ông già gần giống với nhãn hiệu được trích dẫn về thành phần và phong cách sáng tạo, bị đơn đã không có được sự đồng ý của nguyên đơn nên hành vi sao chép đó đã cấu thành hành vi xâm phạm. Tiếp đến, Bản án cũng khẳng định rõ hơn rằng sự giống nhau đáng kể không chỉ là khi hai tác phẩm được đánh giá tương tự về tổng thể mà còn bao gồm cả trường hợp mà tác phẩm sau có chứa phần cơ bản tương tự như tác phẩm trước. Do đó, phần giống nhau ở chi tiết đầu ông già trong hai nhãn hiệu này được xác định về cơ bản tương tự như nhãn hiệu của nguyên đơn theo tiêu chí mỹ thuật ứng dụng.³²²



Disputed trademark
Re. No. 1107482



cited trademark

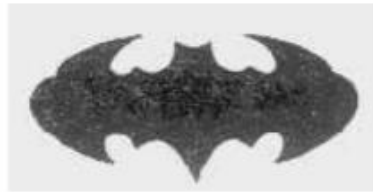
Trong khi đó, quyền tác giả nhân vật “Người dơi” (hình) không được bảo hộ quyền tác giả cho mọi trường hợp khi TRAB nhận định rằng sự xuất hiện ở nhân vật

³²⁰ Article 11, 24 *Copyright law of the People's Republic of China*, Tlđđ

³²¹ Duan Xiao Mei, TLđđ trang 48,49;

³²² Duan Xiao Mei, TLđđ trang 56;

“Người dơi” ở những hình dạng khác nhau nên khó có thể có liên kết giữa hình ảnh con dơi đen với nhân vật “Người dơi” được bảo hộ quyền tác giả như trong vụ phản đối nhãn hiệu No.1100347, TRAB No.2005 - 3282.³²³ Vì thế, hình ảnh con dơi đen trong nhãn hiệu bị phản đối không cấu thành vi phạm.



Opposed trademark
Re. No. 1100347



copyrighted work

Liên quan đến bảo hộ hình tượng nhân vật, về lý thuyết, khi ký tự hình thành các yếu tố quan trọng của một tác phẩm với một danh tính có thể xác định rõ ràng và với các tính năng ban đầu cụ thể, nó sẽ được bảo vệ bởi quyền tác giả. Nhưng trong thực tế, như đã mô tả trong phần trước và nhiều vụ án như vụ án POPEYE, vụ án Harry Potter, khuôn mẫu của nhân vật hư cấu đủ điều kiện để được bảo vệ quyền tác giả như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng tên của nhân vật hư cấu luôn khó được công nhận là một tác phẩm có quyền tác giả.³²⁴ Bởi khó có tiêu chí cụ thể để đo lường mức độ sáng tạo đạt đến ngưỡng đủ để được bảo hộ quyền tác giả nhân vật. Vì thế, các quyền của các chủ sở hữu các nhân vật hư cấu ở Trung Quốc mới chỉ có thể được bảo hộ dựa trên cơ sở pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu và chống cạnh tranh không lành mạnh. Thực tiễn cho thấy, chủ sở hữu các nhân vật hư cấu thường có xu hướng bảo vệ tên nhân vật hư cấu dưới dạng nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 13, 31 Luật nhãn hiệu. Tuy nhiên, chủ sở hữu các nhân vật có thể được biết đến rộng rãi trên phạm vi lãnh thổ nước khác không dễ tìm được minh chứng cho việc tên nhân vật được biết đến rộng rãi gắn với loại hàng hóa, dịch vụ nhất định trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu tranh chấp với nó như trường hợp nhãn hiệu chữ tượng hình số: No.1026606, TRAB Rulling No. 2005 - 4646.³²⁵ Ngoài ra, tên tác phẩm và slogan (biểu ngữ) cũng gặp khó khăn trong bảo hộ như đối với tên nhân vật bởi về lý thuyết thì tên nhân vật, tên tác phẩm hay slogan có tính sáng tạo & độc đáo thì đều có thể

³²³ Duan Xiao Mei, TLdd trang 57;

³²⁴ Duan Xiao Mei, TLdd trang 64;

³²⁵ Duan Xiao Mei, TLdd trang 66,67;

được bảo hộ quyền tác giả, tuy nhiên, việc đo lường mức độ độc đáo hay nét riêng thì khó khả thi trên thực tế thực thi ở Trung Quốc.

3.2.4. Thực trạng pháp luật và thực tiễn xử lý các vụ việc chồng lấn tại Nhật Bản

Là quốc gia với mẫu chữ tượng hình nên Nhật Bản có khá nhiều nét tương đồng với Trung Quốc trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu, các chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu tập trung vào các thiết kế có điểm chung giữa đối tượng của quyền tác giả và nhãn hiệu như: logo, slogan, nhãn hiệu hai – ba chiều.³²⁶ Tuy nhiên, để giải quyết xung đột trong chồng lấn, pháp luật Nhật Bản quy định hạn chế thực hiện quyền đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu vì lý do xung đột với quyền SHTT trước đây của người khác trong đó có quyền tác giả chứ không hoàn toàn cấm như ở Trung Quốc. Điều 29 Luật Nhãn hiệu Nhật Bản quy định: Trường hợp việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký theo một cách cụ thể liên quan đến hàng hóa được chỉ định hoặc dịch vụ được chỉ định xung đột với quyền của người khác theo quyền tác giả của người khác phát sinh trước ngày nộp đơn, chủ sở hữu nhãn hiệu, độc quyền sử dụng hoặc không độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký đối với một phần của hàng hóa được chỉ định hoặc dịch vụ được chỉ định.³²⁷ Như vậy, kể cả trong trường hợp xác định vi phạm đối với quyền tác giả có trước ở Nhật Bản thì cũng không đồng nghĩa với việc nhãn hiệu hoàn toàn bị loại trừ như ở Trung Quốc. Tuy nhiên, để xác định có hay không vi phạm quyền tác giả có trước trên thực tế cũng hết sức phức tạp. Vụ án liên quan đến nhãn hiệu POPEYE No. 326206 do Tòa án quận Osaka năm 1984, Giám đốc thẩm năm 1990³²⁸ giữa một bên Nguyên đơn là chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký cho nhóm quần áo từ 1959; bị đơn được cấp phép bởi chủ sở hữu quyền tác giả đối với hình tượng nhân vật Popeye³²⁹ dán trên bộ giảm âm là án lệ điển hình cho việc xác định có hay không sự xung đột với quyền quyền tác giả có trước. Tòa án Tối cao cho rằng việc bị đơn sử dụng hình tượng nhân vật tượng trưng chính là bản sao của nhân vật hư cấu là trường hợp quyền tác giả có trước và không vi phạm quyền nhãn hiệu của nguyên đơn. Và trong một trường hợp khác trước đó, tòa án quận Osaka cũng nhận định việc hình tượng nhân vật Popeye và chữ được in trên áo phông của bị đơn khác đơn thuần chỉ là bộ phận cấu thành của một thiết kế, cũng không cấu

³²⁶ Neil Wilkof & Shamnad Basheer, TLdd pages 452,453;

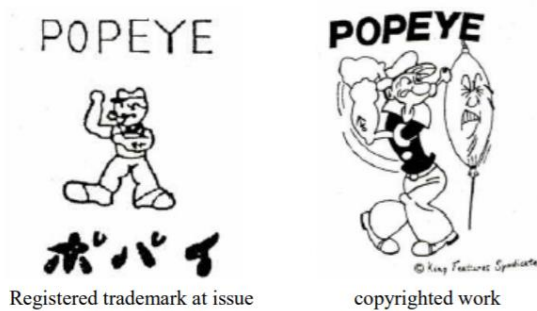
³²⁷ Trademark Act of Japan; <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp180en.pdf> truy cập ngày 4/5/2021

³²⁸ Duan Xiao Mei, TLdd trang 22;

³²⁹ Hình tượng nhân vật xuất hiện trong bộ phim hoạt hình và phổ biến từ năm 1932 ở nhiều nước và cả Nhật Bản

thành vi phạm nhãn hiệu.³³⁰

The 3rd POPEYE Case



Liên quan tới vấn đề quyền tác giả của tác phẩm có quyền tác giả khi thực hiện nhiệm vụ theo sáng kiến của người sử dụng lao động, Điều 15, Luật quyền tác giả Nhật Bản quy định rằng nếu không có thỏa thuận khác thì quyền tác giả đối với tác phẩm được người sử dụng lao động giao cho người lao động sẽ thuộc về người sử dụng lao động.³³¹ Do đó, trường hợp tranh chấp giữa người sáng tạo và chủ sở hữu quyền tác giả sẽ là khó xảy ra.

Luật quyền tác giả Nhật bản cũng ngăn chặn những hành vi đăng ký nhãn hiệu gây ảnh hưởng tới kinh doanh công bằng, gây hại cho lợi ích công, lợi ích hoặc đạo đức của cộng đồng.³³² Do đó, một dấu hiệu có thể bị từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu nó giống hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được người tiêu dùng biết đến ở Nhật Bản và nước ngoài chỉ ra hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác nếu nhãn hiệu đó được sử dụng với mục đích không công bằng. Thực tiễn cho thấy, điều này đã được giải thích trong phán quyết của Tòa án Tối cao Tokyo, Heisei 10(Gyo-Ke), số 185 năm 1999 rằng: Một nhãn hiệu thuộc Điều 4 khoản 1 không giới hạn đối với một nhãn hiệu mà chỉ dẫn của nó có thể gây ra thiệt hại đối với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; hoặc nhãn hiệu mà việc sử dụng nó có thể dẫn đến xung đột vì lợi ích công cộng của xã hội và có thể được hiểu là trường hợp hành vi lựa chọn nhãn hiệu dẫn đến việc nhãn hiệu đăng ký có thể được xác định là bất hợp lý và chống lại niềm tin quốc tế, một nhãn hiệu liên quan đến các hành vi như vậy cũng bị đánh giá là làm xáo trộn trật tự giao dịch công bằng và gây thiệt hại cho trật tự công cộng. Trường hợp Phòng khiếu nại JPO phản đối nhãn hiệu đăng ký No.4470684 “Anne of Green Gables” khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền tác giả đã minh chứng phần nào cho nguyên tắc pháp lý này. Cục kháng cáo Nhật Bản nhận định: tác phẩm “Anne of Green Gables” là một sản phẩm văn hóa ở Canada là

³³⁰ Duan Xiao Mei, TLdd trang 22;

³³¹ Copyrights Law of Japan, Xem <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl1.html> truy cập ngày 5/5/2021

³³² Article 4, Trademark Act in Japan, Tlđđ

tác phẩm có quyền tác giả, bằng chứng bị đơn đưa ra không khẳng định được sự cho phép sử dụng tên tác phẩm đó làm nhãn hiệu của bị đơn, một mặt đã vi phạm nguyên tắc trung thực; mặt khác việc đăng ký nhãn hiệu đó có thể ảnh hưởng tới niềm tin pháp lý giữa Nhật Bản và Canada cũng có thể được coi là gây thiệt hại cho chính sách công. Thêm vào đó, trong kháng cáo đã trích dẫn quan điểm của Tòa án cấp phúc thẩm Osaka từ năm 1985 về việc tên tác phẩm không đương nhiên có quyền tác giả độc lập với tác phẩm.³³³

Việc giải quyết xung đột giữa quyền tác giả và nhãn hiệu ở Nhật Bản thường được tiến hành theo hai bước: (i) nhãn hiệu đang tìm kiếm sự bảo hộ có thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả theo Luật quyền tác giả? (ii) giải quyết xung đột giữa các quyền là việc xem xét sự cân bằng giữa các cấp độ bảo vệ khác nhau theo luật tương ứng.³³⁴ Vụ án hình sự về vi phạm quyền tác giả đối với đồ chơi điện tử “Furby” ở Nhật Bản đã minh chứng cho cách thức tiếp cận này. “Furby”, một đồ chơi điện tử, được tạo ra ở Hoa Kỳ bởi Tiger Electronics và được đăng ký quyền tác giả bởi Văn phòng Quyền tác giả Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1998. Tomy đã giấy phép nhập khẩu và bán hàng độc quyền cho thị trường Nhật Bản. Vào khoảng tháng 7 năm 1999, Một công ty A đã bán cho công ty B con búp bê với hình dáng và tính năng tương tự như “Furby” trên thị trường Nhật Bản. Cáo buộc rằng hành động này vi phạm quyền tác giả của Tiger Electronics, Văn phòng Công tố Yamagata đã đệ trình một bản cáo trạng với Tòa án quận Yamagata. Phán quyết của Tòa án quận Yamagata cho rằng: thực sự Tiger Electronics theo luật của Hoa Kỳ đã là quyền tác giả. Tuy nhiên, chủ sở hữu thiết kế của Furby phù hợp với các quy định của Công ước Berne, mà cả Nhật Bản và Hoa Kỳ đều ký kết, câu hỏi liệu Furby có đủ điều kiện để được bảo vệ ở Nhật Bản hay không phụ thuộc vào việc giải thích Luật Quyền tác giả của Nhật Bản. Tòa án cho rằng thiết kế của “Furby” không đạt tiêu chuẩn bảo hộ quyền tác giả theo Luật Quyền tác giả của Nhật Bản vì hình dáng bên ngoài của nó được thiết kế để duy trì tiện ích nên hạn chế tính thẩm mỹ. Và đồng thời, Luật Quyền tác giả Nhật Bản phân loại nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả là nghệ thuật thuần túy được tạo ra chỉ dành cho mục đích đánh giá cao nghệ thuật.³³⁵ Do đó, Tòa án xác định rằng Furby khó có thể được công nhận để sở hữu chất lượng thẩm mỹ như một đối tượng được đánh giá độc lập với tính tiện dụng và các khía cạnh chức năng như một món đồ chơi; và hành vi bị cáo buộc không cấu thành tội phạm hình sự.³³⁶ Tòa án tối cao Sendai

³³³ Duan Xiao Mei, TLdd trang 25;

³³⁴ Duan Xiao Mei, TLdd trang 26;

³³⁵ Article 10, *Copyright law of Japan*, <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html> truy cập ngày 25/3/2021

³³⁶ Duan Xiao Mei, TLdd trang 27;

sau đó đã y án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của nguyên đơn và tuyên bị đơn vô tội.

Liên quan tới vấn đề bảo hộ quyền tác giả cho hình tượng nhân vật, Luật quyền tác giả Nhật Bản cũng không có quy định rõ ràng về điều này. Thực tiễn pháp lý trái ngược ở hai tòa án quận Tokyo & Osaka từ những thập niên 70 - 80 của Thế kỷ XX về bảo hộ hình tượng nhân vật cũng đã gây tranh cãi kéo dài trong nhiều năm với câu hỏi chấp nhận hay không bảo hộ quyền tác giả độc lập cho hình tượng nhân vật so với tác phẩm gốc có quyền tác giả chứa đựng nó? Bởi sau các phán quyết của 2 tòa án này đối với hình tượng nhân vật “Popeye” in trên áo lót,³³⁷ bị đơn ở Osaka thì được cho là không vi phạm nhãn hiệu nhưng bị đơn ở Tokyo thì bị cấm tiếp thị do vi phạm nhãn hiệu mà ẩn đằng sau nó là câu hỏi có hay không bảo hộ quyền tác giả cho hình tượng nhân vật. Chỉ đến khi Tòa án tối cao đưa ra phán quyết cho vụ kiện về hình tượng nhân vật Popeye³³⁸ in trên khăn quàng thì quan điểm pháp lý của Nhật Bản mới trở nên dễ dàng đoán định. Tòa án tối cao nhận định: cần phải cân bằng giữa mối quan tâm của xã hội đối với sử dụng và phát triển ý tưởng của tác giả và sở thích cá nhân của tác giả trong việc bảo vệ ý tưởng của mình khỏi bị người khác bóc lột không công bằng; và chủ sở hữu quyền tác giả có độc quyền đối với các tác phẩm phái sinh³³⁹ nên có thể hiểu rằng việc cấp quyền tác giả cho nhân vật hư cấu độc lập với tác phẩm gốc có thể được xem như bảo hộ quyền tác giả cho một tác phẩm phái sinh, phù hợp với quy định của Luật quyền tác giả Nhật Bản.³⁴⁰ Tuy nhiên, vẫn là rất cần thiết xây dựng một số những tiêu chuẩn đánh giá giá trị nghệ thuật cũng như khả năng được bảo hộ đối với các nhân vật hư cấu giúp cân bằng lợi ích cho tác giả cũng như công chúng trong việc khai thác công bằng các nhân vật giúp tạo đà cho phát triển văn hóa, nghệ thuật trong cộng đồng.

3.3. Bài học kinh nghiệm của các quốc gia về xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Xét từ góc độ lập pháp và thực tiễn pháp lý, sự chồng lấn trong bảo hộ đã đặt ra một câu hỏi cho tính nhất quán của hệ thống SHTT và mối quan hệ phức tạp giữa các quyền khác nhau thuộc hệ thống đó. Các cơ quan chức năng thường từ chối các chủ sở hữu quyền SHTT khi họ yêu cầu bảo hộ đồng thời nhiều cơ chế bảo hộ đối với một sáng tạo nhưng cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng với lập luận rằng: cách giải quyết này dựa trên tinh thần của các nhà lập pháp không muốn có sự chồng lấn trong hệ thống SHTT. Thực tế, các cơ quan lập pháp thường chậm trễ và không bao

³³⁷ Kenneth L. Port, *Copyright Protection of Fictional Characters in Japan*, Wisconsin International Law Journal, Vol. 7, 1988, William Mitchell Legal Studies Research Paper; Xem https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1717035, page 215-217; truy cập ngày 15/7/2021

³³⁸ Kenneth L. Port, Tlđđ trang 219;

³³⁹ Kenneth L. Port, Tlđđ trang 223, 224;

³⁴⁰ Article 10, 11 *Copyright law of Japan*; Tlđđ

giờ có thể bắt kịp với môi trường thay đổi nhanh chóng trong đó có sự hiện diện của các quyền SHTT - sự phát triển công nghệ mới luôn đi trước tầm nhìn lập pháp.³⁴¹

Từ thực tiễn tư pháp, xét về mục đích bảo hộ các quyền SHTT, việc bảo hộ quyền tác giả một mặt là để khuyến khích và thúc đẩy tính sáng tạo trong việc thể hiện các ý tưởng mới dưới các dạng vật chất nhất định, một mặt cần đảm bảo khả năng tiếp cận và phổ biến rộng rãi nhất có thể các ý tưởng và sản phẩm tới cộng đồng.³⁴² Khi một tác phẩm có tính nguyên gốc được tạo ra, nó sẽ tự động được bảo vệ bởi pháp luật về quyền tác giả. Trong khi đó, mục đích của nhãn hiệu lại rất khác biệt. Nhãn hiệu bảo vệ sự liên kết trong tâm trí của công chúng, người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu. Nói cách khác, một mặt Luật nhãn hiệu đảm bảo chức năng phân biệt, giúp thị trường nhận diện được nhà sản xuất thực sự của hàng hoá hoặc nhà cung cấp các dịch vụ mà họ muốn lựa chọn,³⁴³ bảo vệ người mua tránh khỏi bị lừa gạt khi mua bán sản phẩm nào đó, một mặt bảo vệ các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ, người là chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bị ảnh hưởng xấu bởi những sự mạo danh³⁴⁴ khi có sự cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù sự chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT có thể có hoặc không tạo ra sự xung đột về quyền, nhưng việc thực thi đồng thời hoặc liên tiếp các quyền SHTT sẽ làm cho mục đích của quyền sau lấn át mục đích của quyền trước. Mỗi quyền của hệ thống được thiết lập cho các mục đích cụ thể và những mục đích đó vẫn là những lý do cơ bản đằng sau sự tồn tại của quyền SHTT tương ứng. Vì thế việc chấp nhận chồng lấn hay không trong bảo hộ quyền SHTT đòi hỏi cần phải tập trung vào xem xét các mục đích của từng quyền SHTT được bảo hộ.

Nghiên cứu pháp luật và thực tiễn của một số quốc gia tiêu biểu cho thấy xu hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu được biểu hiện như sau:

3.3.1. Chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ

Ở cấp độ quốc gia, qua những nghiên cứu mục 3.2 cho thấy, thực tiễn tư pháp ở các quốc gia điển hình cho mỗi hệ thống pháp luật đều ghi nhận về sự chồng lấn. Mặc dù cấu trúc pháp luật và cách thức làm luật ở các quốc gia có sự khác biệt nhưng cơ quan tư pháp của các quốc gia đều không hoàn toàn khước từ chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Bằng cách thức tiếp cận khác nhau, mức độ chấp

³⁴¹ Robert Tomkovicz, Tlđd trang 9;

³⁴² Robert Tomkovicz, Tlđd trang 1;

³⁴³ Robert Tomkovicz, LL.B., LL.M, “*Crossing the Boundaries: Overlaps of Intellectual Property Rights*”, Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in partial fulfilment of the requirements for the Doctor of Laws degree, Faculty of Law University of Ottawa, 2011, trang 164. Truy cập ngày 3/7/2018

³⁴⁴ Robert Tomkovicz, Tlđd trang 3;

nhận chồng lấn ở các quốc gia có thể khác nhau. Nếu như các quốc gia theo truyền thống thông luật dường như không mấy quan tâm đến việc cùng hay khác chủ thể quyền mà chỉ quan tâm đến việc chồng lấn đó có gây ra các xung đột quyền hay không? Các tiêu chí kiểm tra được xây dựng trên cơ sở các lý thuyết về “cân bằng lợi ích” và học thuyết “bàn tay sạch” hay thuyết “nhân - quả”, thuyết “lạm dụng quyền” độc quyền để giải quyết vụ việc chồng lấn. Theo đó, thực tiễn tư pháp các nước cho thấy, không thể phủ nhận hoàn toàn khả năng chồng lấn trong bảo hộ khi các đối tượng bảo hộ có thể đáp ứng các tiêu chí bảo hộ khác nhau của cơ chế quyền SHTT và nếu sự chồng lấn trong bảo hộ giữa các quyền SHTT đó không gây bất lợi cho sự cân bằng quyền của các chủ thể khác.³⁴⁵ Các quốc gia Châu Âu lục địa có xu hướng chấp nhận chồng lấn theo cơ chế tích tụ quyền cho một chủ sở hữu và chú trọng đến mục đích bảo hộ quyền SHTT đó. Các đại diện châu Á dường như khắt khe hơn trong việc chấp nhận chồng lấn với nguyên tắc tôn trọng quyền SHTT xác lập trước một cách nghiêm ngặt, tôn trọng thuyết cân bằng lợi ích và công bằng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy: ngay giữa các cơ quan trong hệ thống tư pháp các quốc gia cũng chưa có sự thống nhất về cách thức giải quyết đối với chồng lấn. Các tiêu chí đánh giá dần được hoàn thiện chủ yếu dựa trên án lệ bởi lẽ việc chấp nhận bảo hộ chồng lấn dường như được chấp nhận như những ngoại lệ của bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu cho từng tình huống cụ thể.

Ở cấp độ quốc tế, chúng ta đều biết rằng Công ước Berne ghi nhận việc tác phẩm của các tác giả là công dân hoặc không là công dân của các nước thành viên nhưng công bố tác phẩm hoặc có nơi cư trú ở các nước thành viên công ước đều được hưởng sự bảo hộ ở tất cả các nước thành viên của Công ước.³⁴⁶ Đến đây một câu hỏi đặt ra: Liệu một đối tượng được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước A có thể được chấp nhận khi nhãn hiệu đó có thể là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả được công bố ở nước B khi cả hai đều là thành viên của Công ước? Hay nói khác đi: Liệu có đặt ra vấn đề chồng lấn khi cùng một đối tượng sáng tạo mà chủ thể này công bố quyền tác giả ở nước B trong khi chủ thể khác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước A? Luật nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu không loại trừ bảo hộ đồng thời ở cả cấp quốc gia và cấp Liên minh. Cả luật nhãn hiệu và quyền tác giả của Liên minh cũng không có những điều khoản rõ ràng loại trừ chồng lấn giữa hai cơ chế quyền này. Điều 60 Luật Nhãn hiệu Liên minh có quy định loại trừ nhãn hiệu khi có các dấu hiệu loại trừ theo Luật nhãn hiệu Liên minh hoặc luật quốc gia³⁴⁷ (trong

³⁴⁵ Robert Tomkowicz, trang 195

³⁴⁶ Điều 2, Điều 3, Công ước Berne 1971;

³⁴⁷ Article 60 CTMR

đó có dấu hiệu là quyền tác giả được xác lập trước đó). Nhưng quy định này cũng không thể loại trừ được những dấu hiệu có hình thức biểu hiện tương tự đối tượng được bảo hộ quyền tác giả đó. Do đó, số lượng vụ việc chồng lấn vẫn gia tăng đáng kể ở Liên minh trong những thập niên gần đây.

3.3.2. Loại trừ chồng lấn trong bảo hộ

Về việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ nhãn hiệu, pháp luật quốc tế không có quy định rõ ràng về vấn đề này. Về nguyên tắc, bảo hộ quyền tác giả không được áp dụng cho những tác phẩm không phải là nguyên gốc,³⁴⁸ nhưng có thể đạt được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu nếu nó có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ ví dụ: Chữ “Apple” là từ đơn được sử dụng để bảo hộ nhãn hiệu cho máy tính. Còn đối với nhãn hiệu thì không chấp nhận bảo hộ đối với những dấu hiệu không mang tính phân biệt cho dù những dấu hiệu đó là những sáng tạo mang tính nguyên gốc.³⁴⁹ Tương tự như cách thức chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT, cách tiếp cận loại trừ chồng lấn ở các khu vực pháp lý khác nhau là khác nhau.

Ở cấp độ quốc gia, nếu như ở Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc dòng họ pháp luật Common law, các tòa ở Hoa Kỳ, Canada thường có xu hướng vận dụng học thuyết “bàn tay sạch” hay học thuyết “lạm dụng quyền” SHTT làm cơ sở cho trường hợp từ chối chồng lấn trong bảo hộ.³⁵⁰ Các quốc gia khác thì vận dụng học thuyết cân bằng quyền giữa chủ thể quyền và lợi ích công cộng và dựa trên mục đích bảo hộ của chủ sở hữu³⁵¹ để ngăn ngừa chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT. Các nước thuộc hệ thống pháp luật dân luật như Pháp, Đức theo xu hướng bảo hộ tích tụ và ưu tiên bảo hộ quyền trước. Lựa chọn đó tự động loại trừ những chủ thể khác trong các yêu cầu bảo hộ chồng lấn. Trung Quốc hay Nhật Bản cũng dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền SHTT được xác lập trước để khước từ chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu bên cạnh nguyên tắc công bằng và cân bằng lợi ích. Như vậy, cách thức tiếp cận và giải quyết này của các đại diện châu Á có nét tương đồng với các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa.

Ở cấp độ quốc tế, Các nước thuộc Liên minh Châu Âu cũng đưa ra nguyên tắc chung được áp dụng để loại trừ chồng lấn khi quy định tại điều 60 Luật nhãn hiệu

³⁴⁸ *Copyright Law in the EU*, Salient features of copyright law across the EU Member States; EPRS | European Parliamentary Research Service Comparative Law Library Unit, June 2018 - PE 625.126; [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU\(2018\)625126_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf) truy cập ngày 20/9/2020

³⁴⁹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, Tlđđ trang 14

³⁵⁰ Robert Tomkowicz, trang 181

³⁵¹ Robert Tomkowicz, trang 185

Liên minh: một nhãn hiệu Liên minh có thể bị coi là không hợp lệ hoặc bị tuyên vô hiệu khi nộp đơn hoặc theo thủ tục phản tố liên quan tới quyền SHTT trong đó có quyền tác giả được xác lập trước đó theo Luật nhãn hiệu Liên minh hoặc luật quốc gia.³⁵²

Mở rộng không gian tới khuôn khổ các quốc gia thành viên của Công ước Berne, khi nguyên tắc đối xử quốc gia được áp dụng, một đối tượng sáng tạo được bảo hộ quyền tác giả ở quốc gia này cũng có thể đồng thời được bảo hộ ở tất cả các quốc gia thành viên³⁵³ thì khi đó, vấn đề xung đột lợi ích trong bảo hộ chồng lấn không còn là câu chuyện tư pháp của 1 quốc gia đơn lẻ mà là vấn đề của tư pháp quốc tế hiện đại. Cùng với sự mở rộng của các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, sự phát triển của không gian số hóa trên môi trường internet cũng đặt ra nhiều thách thức và làm xóa nhòa tính lãnh thổ trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và đặc biệt là quyền tác giả nói riêng. Khi mà xu hướng quốc tế hiện nay đang thừa nhận có xung đột trong lĩnh vực SHTT³⁵⁴ thì pháp luật và tòa án thụ lý giải quyết các tranh chấp liên quan tới quyền SHTT không chỉ còn là pháp luật và tòa án nơi có yêu cầu bảo hộ. Việc giải quyết chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu lại càng trở nên phức tạp và khó lường. Bản thân các khiếu nại đối với bảo hộ quyền tác giả giữa các quốc gia diễn biến trên thực tế hiện đã khá phức tạp, đặc biệt với các vấn đề liên quan tới quyền tác giả đối với phim và hình tượng nhân vật.³⁵⁵ Nếu vấn đề chồng lấn không được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, xung đột quyền và khiếu nại sẽ có nguy cơ gia tăng đáng kể trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu ở cả cấp độ quốc tế.

3.3.3. Chồng lấn và những ưu tiên của chính sách công

Nhận thấy những tác động của sự chồng lấn lên cấu trúc của hệ thống quyền SHTT mới thấy ý nghĩa của việc xem xét các chính sách công trong việc xây dựng các giải pháp xử lý chồng lấn. Trước hết, cần xét đến các mục đích bảo hộ quyền SHTT: một mặt, quyền SHTT được thiết lập để bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu quyền; mặt khác,

³⁵² Article 60 CTMR

³⁵³ Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata, *When Private International Law Meets Intellectual Property Law A Guide for Judges*, WIPO and the HCCH, 2019

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1053.pdf truy cập ngày 3/6/2021

³⁵⁴ Nguyễn Tiến Vinh, “Bộ luật dân sự năm 2015 trước xu hướng quốc tế thừa nhận xung đột pháp luật trong lĩnh vực SHTT”, Tạp chí luật học số 7/2017; Xem thêm: Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata, TLđd

³⁵⁵ William Patry, *Choice of law in International Copyrights: The American Journal of Comparative Law* Vol. 48, No. 3 (Summer, 2000), pp. 383-470 (88 pages) Published By: Oxford University Press <https://www.jstor.org/stable/840860> truy cập ngày 5/8/2022

hệ thống pháp luật xây dựng các hạn chế hoặc ngoại lệ là nhằm tạo ra các quyền đối lập có lợi cho công chúng để duy trì sự cân bằng hợp lý trong hệ thống và đảm bảo mức độ bảo hộ tối ưu. Nguyên tắc cân bằng quyền đã được duy trì trong hệ thống SHTT của các quốc gia và luôn được xem xét như chính sách công mà nó liên quan đã được diễn tả bởi Tòa án cấp cao (Chancery Division – Hight Court) ở Anh trong vụ kiện giữa Oakley Inc v Animal Ltd & Ors³⁵⁶ và cũng như được Tòa án Công lý Châu Âu (Third Chamber - European Court of Justice) bày tỏ khi áp dụng luật quyền tác giả trong vụ tranh chấp giữa Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Padawan S. L.³⁵⁷: *các quốc gia thành viên có nghĩa vụ đảm bảo sự cân bằng giữa các chủ sở hữu quyền SHTT và những người trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm đền bù*. Điều đó cho thấy: mỗi cơ chế bảo hộ của hệ thống SHTT có thể hướng đến các mục đích khác nhau nhưng hệ thống SHTT chỉ có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở sự cân bằng quyền giữa chủ sở hữu tài sản trí tuệ và lợi ích của công chúng. Việc chủ sở hữu của một tài sản trí tuệ có thể sử dụng nhiều hơn một quyền để tăng cường bảo vệ sáng tạo của họ có thể hoàn toàn hợp pháp theo pháp luật nhưng nó sẽ vượt quá mức độ bảo vệ cần thiết và đi ngược lại với mục đích bảo hộ quyền SHTT trong mỗi cơ chế. Sự chồng lấn quyền SHTT nếu nhìn từ góc độ bao quát này sẽ thấy các vấn đề liên quan đến chúng không chỉ ảnh hưởng đến các chủ thể quyền và các chủ thể liên quan mà còn có tác động bất lợi nghiêm trọng hơn nhiều đối công chúng và chính sách pháp luật ở cấp độ vĩ mô.

Về cách thức ứng phó và giải quyết xung đột quyền do chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT gây nên, mỗi quốc gia khác nhau đã lựa chọn cho mình cách thức ứng xử khác nhau nhằm hạn chế những hệ lụy của vấn đề chồng lấn. Theo đó, các tòa án trong các khu vực tài phán của Khối thịnh vượng chung thường sử dụng học thuyết ‘bàn tay sạch’ trong “equity” (luật công bằng) để giải quyết đối với các hành vi không đúng liên quan đến quyền SHTT mà chưa xây dựng một học thuyết pháp lý cụ thể rõ ràng nào để giải quyết vấn đề chồng lấn trong cả hệ thống bảo hộ quyền SHTT³⁵⁸ trong đó có bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Ngoài ra, Vương quốc Anh và một số quốc gia đã phát triển các học thuyết khác liên quan đến SHTT, chẳng hạn như các học thuyết *ex turpi causa*³⁵⁹ và học thuyết *lợi ích công cộng*, có

³⁵⁶ *Oakley Inc. v Animal Ltd & ORS* [2005] EWHC 210 [Oakley] xem:

<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff76860d03e7f57eac392> truy cập ngày 5/11/2021

³⁵⁷ *Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Padawan S. L.* [2010]

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-467/08> truy cập ngày 3/12/2021

³⁵⁸ Robert Tomkovicz, sđd trang 21;

³⁵⁹ “Ex turpi causa non oritur action”: Học thuyết về “Một hành vi hợp pháp không thể nào bắt nguồn từ một hành vi bất hợp pháp” (Tiếng Anh: From a dishonorable cause an action does not arise); xem:

thể phù hợp hơn như một công cụ hiệu quả để đối phó với các thách thức đặt ra bởi chồng lấn quyền SHTT. Nhưng ngay cả những học thuyết đó dự định ban đầu cũng không nhằm mục đích thực thi chính sách công liên quan đến chồng lấn quyền SHTT và do đó sự phù hợp của chúng cho mục đích này vẫn đang bị bỏ ngo³⁶⁰ cần được tiếp tục nghiên cứu.

Để đối mặt với thách thức này, ngành tư pháp Hoa Kỳ đã phát triển học thuyết về “*lạm dụng quyền*” SHTT trong luật công bằng (Equity) vào đầu thế kỷ XX. Áp dụng thực tế của học thuyết đối với vụ việc chồng lấn quyền SHTT được minh họa bằng ví dụ của vụ: Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.³⁶¹ Theo cách đó, học thuyết trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc tách biệt việc sử dụng đúng cách và không đúng cách các quyền SHTT để duy trì sự cân bằng quyền trong toàn bộ hệ thống SHTT. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ mới và các vấn đề mới lại phát sinh xung quanh môi trường Internet, học thuyết ngày càng trở nên kém hiệu quả.³⁶² Vì vậy, cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng việc sử dụng các học thuyết pháp lý phù hợp để kiểm soát hiện tượng chồng lấn nhằm phòng tránh những diễn tiến nguy hiểm trong quá trình bảo hộ quyền SHTT nhất là trong không gian số hóa.

Bàn về chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu, các tòa án Châu Âu cũng nhận thấy vấn đề nằm ở động cơ của các chủ thể yêu cầu bảo hộ quyền SHTT bổ sung đó. Bởi trong khi các tác phẩm có thể giống hoặc tương tự nhau vẫn được chấp thuận bảo hộ theo luật quyền tác giả nhưng tuyệt đối không được bảo hộ theo luật nhãn hiệu các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu đang được bảo hộ. Theo pháp luật bảo hộ quyền tác giả, các tòa án có thể lập luận về quyền cơ bản trong tự do ngôn luận khi tác phẩm giống hoặc tương tự là sự sáng tạo nguyên gốc nhưng với nhãn hiệu thì điều đó sẽ làm mất tính phân biệt của nhãn hiệu khiến người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn.³⁶³ Do đó, dấu hiệu trùng và tương tự sẽ không được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu chứ chưa nói đến việc cố ý nhái với lý do để lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu. Vì thế, động cơ của người yêu cầu bảo hộ bổ sung các quyền SHTT cũng là một yếu tố hữu ích và quan trọng trong việc đánh giá các trường hợp như vậy ở các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

https://tuanhsl.files.wordpress.com/2014/09/nmt_sach-thuat-ngu-chuyen-nganh-luat-la-tinh_ban-quyen-nmt-2014.pdf truy cập ngày 4/9/2021

³⁶⁰ Robert Tomkovicz, sđd trang 22;

³⁶¹ Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc., Xem <https://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1054802.html> truy cập ngày 10/12/ 2021

³⁶² Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, Inc.(1997), <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/979/684/1447212/> truy cập ngày 4/12/2021

³⁶³ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, Sđd trang 320

Cũng đối mặt với những tranh chấp kéo dài tưởng chừng không có hồi kết giữa quyền tác giả và nhãn hiệu giữa các chủ thể khác nhau, các đại diện của Châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản cũng chủ yếu dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền SHTT được xác lập trước³⁶⁴ của chủ thể quyền: (i) dấu hiệu được yêu cầu bảo hộ hoặc đang tranh chấp có đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả?; (ii) quyền tác giả (nếu có) có được xác lập trước ngày nộp đơn nhãn hiệu?. Dựa trên cách thức tiếp cận đó, Nhật Bản và Trung Quốc có xu hướng giải quyết theo nguyên tắc công bằng và cân bằng lợi ích trên cơ sở xem xét hiện trạng sử dụng, khai thác đối tượng quyền tác giả và nhãn hiệu trên thực tế.

Từ những nghiên cứu đó, tác giả nhận thấy rằng: Việt Nam nên tiếp cận theo hướng chấp nhận chồng lấn và bảo hộ mở rộng cho chủ thể quyền SHTT hiện hữu và giải quyết xung đột theo hướng tôn trọng quyền xác lập trước đảm bảo nguyên tắc công bằng và cân bằng lợi ích là hợp lý. Bởi cách tiếp cận này vừa đảm bảo thích ứng cho nhu cầu mở rộng đa dạng các hình thức biểu hiện của đối tượng quyền SHTT và vừa đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các chủ thể và công chúng mà vẫn đảm bảo khuyến khích sáng tạo và đổi mới đối với các sản phẩm quyền SHTT trong bối cảnh hiện nay.

³⁶⁴ Article 29 *Trademark Law of Japan*, Article 31 *Trademark Law of the People's Republic of China*; xem thêm: Duan Xiao Mei, *Conflict between Trademark Right and Prior Copyright -Case and Academic Research on Solutions to this Conflict in the Chinese and Japanese Legal Systems*, xem https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/china_2010.pdf

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế đều không có quy định về vấn đề chồng lấn quyền SHTT nói chung và chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Mặc dù vậy, với đặc tính tương đồng về đối tượng và tính đa diện của các đối tượng ngày càng trở nên phổ biến nên khả năng chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu được ghi nhận ở hầu khắp các quốc gia, khu vực và cả phạm vi quốc tế. Do đặc trưng pháp luật, cấu trúc pháp luật và mức độ bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau là khác nhau nên có thể sẽ dẫn đến các hình thái khác nhau của chồng lấn quyền. Tùy thuộc bối cảnh pháp lý mà mỗi quốc gia lựa chọn cho mình những nguyên tắc pháp luật nhất định để tiếp cận và giải quyết vấn đề chồng lấn. Tòa án tư pháp các nước có xu hướng khước từ những yêu cầu bảo hộ rõ ràng có ý đồ xấu trong việc lợi dụng danh tiếng, vi phạm quyền xác lập trước của chủ thể đã tạo ra tài sản trí tuệ đó đồng thời dè dặt chấp nhận bảo hộ có chồng lấn như những ngoại lệ của quyền SHTT. Do đó, hiện chưa có sự thống nhất về nguyên tắc pháp luật để xem xét việc chấp nhận hay loại trừ chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Thực tế nghiên cứu cho thấy, trong bối cảnh mà quyền SHTT phát triển mạnh mẽ vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống thì những lý thuyết nền tảng cơ bản dường như là chưa đủ để giải quyết những vấn đề phức tạp của chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT hiện đại. Việc ứng dụng những luận thuyết khác nhau để giải quyết các xung đột về quyền SHTT là thực sự cần thiết. Bởi lẽ, chồng lấn đặt ra một số vấn đề đan xen: về mặt pháp luật có thể là hợp pháp nhưng có thể chưa đảm bảo được yếu tố hợp lý, đạo đức đối với chủ thể quyền. Để giải quyết vấn đề chồng lấn, người ta buộc phải quay lại các yếu tố cốt lõi của mỗi chế độ SHTT như: mục đích, lý do, sự trung thực và hợp pháp... trong việc bảo hộ các quyền SHTT có chồng lấn. Dù là áp dụng thuyết nào để chấp nhận hay từ chối chồng lấn thì hầu hết các tòa án đều cân nhắc đến: tính hợp pháp, tính hợp lý và thực tế sử dụng đối tượng quyền SHTT đó trên thực tế trên cơ sở các lý thuyết cơ bản về quyền SHTT như: thuyết cân bằng lợi ích, lẽ công bằng, thuyết về bàn tay sạch, thuyết nhân quả, thuyết lạm dụng quyền hay nguyên tắc tôn trọng quyền xác lập trước... để đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích giữa các chủ thể quyền và cộng đồng xã hội. Nếu như Hoa Kỳ và các nước thuộc hệ thống thông luật, việc cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu dựa trên cơ chế ghi nhận quyền trên cơ sở thực tế sử dụng nhãn hiệu, tức là nhãn hiệu được bộc lộ trước khi đăng ký thì thuyết “lạm dụng quyền” SHTT đã trở nên khá hiệu quả trong việc giải

quyết các xung đột do chồng lấn quyền gây ra. Ở những quốc gia thuộc hệ thống pháp luật dân luật, với cấu trúc pháp luật chặt chẽ thì chồng lấn phát sinh phần lớn từ những khoảng trống pháp luật giữa các cơ chế quyền SHTT. Do đó, về phương diện pháp luật, chồng lấn đôi khi là hợp pháp theo pháp luật SHTT nhưng sẽ thiếu tính hợp lý khi đối chiếu với các quy định của pháp luật liên quan như luật cạnh tranh hoặc vi phạm đạo đức nếu chủ thể yêu cầu bảo hộ là chủ thể khác so với quyền SHTT được bảo hộ ban đầu. Vì thế, các quốc gia châu Âu có xu hướng xem xét giải quyết xung đột do chồng lấn ở những quốc gia này thường được xem xét dựa trên mục đích bảo hộ quyền SHTT của các bên trong từng tình huống cụ thể và bảo hộ tích tụ quyền cho đồng chủ sở hữu. Tương tự như vậy, các đại diện châu Á cũng không vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của thuyết công bằng và cân bằng quyền trên cơ sở tôn trọng quyền xác lập trước. Điều này làm nên sự phù hợp với bối cảnh pháp luật SHTT ở đây khi mà việc tôn trọng quyền xác lập trước đã được đưa vào quy định pháp luật.

.

Chương 4: CHỒNG LẤN TRONG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM – MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỪ KINH NGHIỆM XỬ LÝ CHỒNG LẤN Ở CÁC QUỐC GIA

4.1. Thực trạng pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu dẫn tới chồng lấn trong bảo hộ

4.1.1. Pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ

4.1.1.1. Về đối tượng bảo hộ

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật SHTT hiện hành quy định: Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Chi tiết của đối tượng bảo hộ quyền tác giả được ghi nhận bằng liệt kê các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại Điều 14, Luật SHTT: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. Các tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Về đối tượng bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu: 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 sắc. Dấu hiệu cần đảm bảo có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.³⁶⁵ Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT năm 2022 mới được thông qua ngày 16/6/2022 đã quy định việc dấu hiệu là âm thanh được bảo hộ làm nhãn hiệu có hiệu lực từ 14/1/2022.³⁶⁶

4.1.1.2. Về xác lập quyền cho chủ sở hữu

³⁶⁵ Điều 72, Văn bản hợp nhất Luật SHTT ngày 25/6/2019

³⁶⁶ Khoản 2 Điều 3, Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT năm 2022

Điều 6 Luật SHTT³⁶⁷ quy định về căn cứ phát sinh, xác lập quyền SHTT quy định: Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền SHCN đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

4.1.1.3. Về quyền của chủ sở hữu

Quyền tác giả bao gồm 2 nội dung quyền cơ bản: quyền nhân thân và quyền tài sản. Theo quy định tại Điều 19, Luật SHTT, quyền nhân thân của Quyền tác giả bao gồm: quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền được đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Điều 20 Luật SHTT quy định quyền tài sản của quyền tác giả bao gồm: quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền sao chép tác phẩm; quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. Ngoại trừ quyền công bố tác phẩm thì các quyền nhân thân khác là quyền gắn liền với tác giả không thể chuyển giao. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể độc quyền khai thác các quyền tài sản hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân khi khai thác và sử dụng các quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm phải trả nhuận bút, thù lao hay các lợi ích vật chất nào khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Chủ sở hữu quyền SHCN đối với nhãn hiệu có các quyền sử dụng, quyền cho phép người khác sử dụng, quyền định đoạt, quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng quyền được bảo hộ của mình.³⁶⁸ Quyền sử dụng nhãn hiệu được thể hiện bởi các hoạt động: Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang

³⁶⁷ Văn bản hợp nhất Luật SHTT 25/6/2019

³⁶⁸ Điều 123 Luật SHTT, Văn bản hợp nhất

nhãn hiệu được bảo hộ; Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.³⁶⁹ Chủ sở hữu quyền SHCN đối với nhãn hiệu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự các dấu hiệu được bảo hộ làm nhãn hiệu của mình cho các hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký kèm nhãn hiệu của mình. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng còn được ngăn cấm chủ thể khác sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhãn hiệu của mình (kể cả dưới dạng dịch nghĩa hay phiên âm) cho các loại hàng hóa, dịch vụ kể cả không liên quan tới danh mục hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ kèm nhãn hiệu nổi tiếng đó nếu nó tạo khả năng gây nhầm lẫn hoặc hiểu sai lệch về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc mối liên hệ giữa người sử dụng dấu hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng.³⁷⁰

Ngoài ra, chủ sở hữu quyền SHCN đối với nhãn hiệu còn có quyền chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác theo những điều kiện và thủ tục quy định tại Chương X của Luật SHTT hiện hành.

4.1.1.4. Về thời hạn bảo hộ

Quyền nhân thân của quyền tác giả quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật SHTT được bảo hộ vô thời hạn. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố và quyền tài sản của quyền tác giả có thời hạn bảo hộ theo các thời hạn như sau: Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình. Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Luật SHTT ghi nhận thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.³⁷¹

4.1.1.5. Đánh giá chung về các quy định của pháp luật Việt Nam dẫn tới hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ

Như vậy, cũng giống như quy định của các ĐUQT và pháp luật các quốc gia đã được phân tích ở phần trên, đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và đối tượng

³⁶⁹ Khoản 5, Điều 124 Luật SHTT, Văn bản hợp nhất

³⁷⁰ Điều 129 Luật SHTT, Văn bản hợp nhất

³⁷¹ Khoản 6 Điều 93, Luật SHTT

được bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong pháp luật SHTT Việt Nam nhìn chung là tương đồng. Thêm vào đó, hệ thống quy định và thiết chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là hai hệ thống độc lập, không ràng buộc với nhau về mặt thủ tục và hầu như không có quy định loại trừ lẫn nhau, trừ trường hợp được quy định tại điểm l Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.³⁷² Do đó, việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tất yếu sẽ xảy ra ngay từ thời điểm xác lập quyền. Bởi lẽ, về nguyên tắc, quyền tác giả được xác lập tự động kể từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức nhất định, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, Cục bản quyền chỉ cấp GCN đăng ký quyền tác giả trên cơ sở hồ sơ và cam kết của chủ thể nộp đơn tự nguyện.³⁷³ Pháp luật SHTT chỉ khuyến nghị các chủ thể quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền tác giả để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình từ thời điểm tác phẩm được định hình để tránh những tranh chấp không đáng có về sau. Còn quyền SHCN đối với nhãn hiệu cần trải qua quá trình thẩm định đơn khá dài và phức tạp tại Cục sở hữu trí tuệ với việc kiểm tra nghiêm ngặt các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hay các quyền SHCN khác đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đơn đang thẩm định trước đó tại hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ.³⁷⁴

Thêm vào đó, điểm l Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN tuy là quy định loại trừ những dấu hiệu có khả năng trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với *tên gọi của các nhân vật, hình tượng* trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác *đã được biết đến một cách rộng rãi*, ... hoặc *dấu hiệu hình trùng hoặc tác phẩm* thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác *đã được biết đến một cách rộng rãi*... phải chăng là gián tiếp ghi nhận sự mở rộng bảo hộ cả quyền tác giả và nhãn hiệu cho loại hình đối tượng mới: **tên gọi** và **hình tượng nhân vật**? và chỉ loại trừ các tác phẩm, hình ảnh, tên gọi, hình tượng nhân vật có dấu hiệu trùng, gây nhầm lẫn với những hình tượng nhân vật, tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác **đã được biết đến rộng rãi**? Tuy nhiên, pháp luật bảo hộ quyền tác giả chưa có ghi nhận về việc bảo hộ các đối tượng này. Các giải thích về “tác phẩm văn học” “tác phẩm nghệ thuật” “tác phẩm điện ảnh”

³⁷² Dấu hiệu chữ được coi là không có khả năng phân biệt nếu: “...trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác được biết đến một cách rộng rãi”

³⁷³ Thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, xem: <http://www.cov.gov.vn/tin-tuc/dang-ky-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan> truy cập ngày 20/8/2020

³⁷⁴ Các thông tư 01/2007/TT-BKHCN; Thông tư 05/2013/TT-BKHCN; Thông tư 16/2016/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 29/12/2017

... chưa ghi nhận việc bảo hộ bộ phận cấu thành của tác phẩm. Và như vậy, cũng là chưa ghi nhận cụ thể việc bảo hộ quyền tác giả đối với hình tượng nhân vật có trong các tác phẩm ấy. Điều này sẽ dẫn tới một thực trạng là có quy định nhưng không khả thi trên thực tế, không có cơ sở để xử lý khi một chủ thể sử dụng tên, hình tượng nhân vật của tác phẩm nào đó làm nhãn hiệu. Còn nếu hiểu rằng quy định này không bảo hộ quyền tác giả cho tên gọi, hình tượng nhân vật mà chỉ loại trừ khả năng bảo hộ nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với bộ phận của tác phẩm có quyền tác giả thì phải chăng chúng ta có đang bảo hộ về mặt ý tưởng? Nếu hiểu theo cách này thì vô tình chúng ta đang đi ngược lại với nguyên tắc của bảo hộ quyền tác giả: *quyền tác giả bảo hộ sự thể hiện ý tưởng bằng vật chất nhất định*. Vậy thì liệu chúng ta có thể hiểu quy định tại Điều 39.3 và 39.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN nêu trên là sự mở rộng đối tượng bảo hộ cho cả quyền tác giả và nhãn hiệu đối với bộ phận cấu thành nên tác phẩm mà đối tượng cụ thể ở đây là *tên gọi* và *hình tượng nhân vật*? Trường hợp chấp nhận bảo hộ mở rộng đối với tên gọi và hình tượng nhân vật thì việc xác định quyền tác giả đối với tên gọi và hình tượng nhân vật được tính từ thời điểm nào? Từ thời điểm hình thành tác phẩm gốc hay từ thời điểm nhân vật được biết đến một cách rộng rãi? Và việc bảo hộ quyền tác giả đối với tên gọi và hình tượng nhân vật có được xác định là bảo hộ độc lập với tác phẩm gốc hay không? Nếu có thì ai là chủ thể được hưởng quyền tác giả của tên gọi và hình tượng nhân vật, tác giả của tác phẩm văn học hay tác giả của tác phẩm phái sinh? Bởi vậy, nếu pháp luật SHTT Việt Nam không xác định được cách thức tiếp cận và xây dựng nguyên tắc chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ thì khó có thể xác định được “quyền xác lập trước”³⁷⁵ khi chồng trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu phát sinh xung đột. Trường hợp có xung đột giữa quyền tác giả và nhãn hiệu thì quy định tại khoản 5, Điều 73 Luật SHTT về xác định dấu hiệu không được bảo vệ làm nhãn hiệu cũng khó có thể áp dụng khi xác định: *“Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ”*. Còn quy định tại Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP loại trừ chồng lấn theo nguyên tắc tôn trọng quyền trước: *“Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước”* lại chỉ được áp dụng chồng lấn giữa các quyền SHCN với nhau nên chưa áp dụng được cho trường hợp chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Thêm vào đó, việc không xác định được một cách cụ thể thế nào là “...được

³⁷⁵ Điều 17, Nghị định 103/2006/NĐ-CP

biết đến một cách rộng rãi” tất yếu sẽ dẫn tới sự thiếu nhất quán và cảm tính trong đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Điều này một mặt làm lúng túng cho các cơ quan tư pháp và có thể tạo nên sự chông lán ngày càng nhiều giữa quyền tác giả và nhãn hiệu với loại đối tượng này, mặt khác có thể tước bớt quyền được bù đắp của một chủ thể sáng tạo khi họ đầu tư xây dựng một hệ thống giá trị mang tính đặc định hàng hóa, dịch vụ của mình gắn với một hình tượng nhân vật nào đó.

4.1.2. Cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế và khả năng chông lán trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Là thành viên của các Điều ước quốc tế về SHTT và liên quan tới SHTT như Công ước Berne, Công ước Paris, Hiệp định TRIPS, Hiệp định RCEP... nên đã từ lâu, những quy định tại các ĐUQT này được xem là cơ sở pháp lý quan trọng trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng tại Việt Nam

Với một số FTA thế hệ mới (như CPTPP và EVFTA), bên cạnh việc kế thừa các quy định của Công ước Berne, Công ước Paris, Hiệp định TRIPS... các FTA này đã ghi nhận những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Theo đó, các cam kết của Việt Nam trong các FTA này về quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng có khả năng dẫn tới chông lán trong bảo hộ giữa hai đối tượng này. Cụ thể là đối với CPTPP Việt Nam cam kết các vấn đề sau:

Về quyền của các chủ sở hữu: Việt Nam phải đảm bảo hành lang pháp lý bảo hộ quyền độc quyền của tác giả, người biểu diễn, người sản xuất trong việc cho phép hoặc cấm sao chép, truyền đạt tới công chúng, phân phối và phát sóng các tác phẩm, cuộc biểu diễn và bản ghi âm của họ trong bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào, kể cả dưới dạng điện tử.³⁷⁶

Về thời hạn bảo hộ: Trường hợp chủ sở hữu quyền là cá nhân, thời hạn bảo hộ là cả cuộc đời cá nhân đó cộng thêm 70 năm kể từ ngày mất của cá nhân. Đối với trường hợp không phải cá nhân, thời hạn bảo hộ là 70 năm kể từ thời điểm công bố lần đầu tác phẩm. Nếu tác phẩm không được công bố trong vòng 25 năm kể từ ngày được tạo ra thì thời hạn này là 70 năm kể từ ngày tác phẩm được tạo ra. Việt Nam cam kết thực hiện nghĩa vụ này sau 5 năm kể từ khi TPP có hiệu lực. Tuy nhiên các nghĩa vụ này đã được tạm hoãn trong CPTPP.³⁷⁷

Đối với nhãn hiệu, ngoài các đối tượng được bảo hộ theo TRIPS, trong khuôn

³⁷⁶ Điều 18.58 CPTPP

³⁷⁷ Điều 18.63 CPTPP

khô của CPTPP, Việt Nam còn cam kết quy định thêm việc bảo hộ ngay với nhãn hiệu thương mại dưới hình thức âm thanh và nỗ lực để cho phép đăng ký nhãn hiệu mùi hương. Thời gian bảo hộ cho nhãn hiệu thương mại ở Việt Nam tối thiểu cũng là 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần. Việt Nam cũng cam kết cải cách thủ tục hành chính sao cho đơn giản, minh bạch trong đăng ký, gia hạn nhãn hiệu thương mại và sử dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu thương mại điện tử để tăng tính minh bạch của quy trình này.

Về các biện pháp thực thi và bảo hộ quyền SHTT: về nguyên tắc, Việt Nam có quyền tự chủ trong việc xác định cách thức thực hiện các biện pháp thực thi và bảo vệ quyền SHTT nhưng phải thiết lập hệ thống pháp luật về các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm SHTT hay phải đảm bảo triển khai các biện pháp thực thi một cách công bằng, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém, không tạo ra rào cản đối với thương mại và có cách thức để hạn chế lạm dụng. Đồng thời, Việt Nam cần xây dựng các biện pháp công nghệ trong bảo hộ quyền SHTT, được hiểu là bất kỳ công nghệ, thiết bị hoặc linh kiện hiệu quả nào, được sử dụng, vận hành để kiểm soát truy cập vào một tác phẩm, cuộc biểu diễn, hoặc bản ghi âm đã được bảo hộ, hoặc quyền liên quan đến chúng. Cần có các quy định, các thủ tục tố tụng hình sự và hình phạt để xử lý các trường hợp cố ý vi phạm đối với cả nhãn hiệu và quyền tác giả. Đối với nhóm hành vi xuất nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa sao lậu quyền tác giả ở quy mô thương mại, hành vi quay phim trong rạp gây thiệt hại cho chủ thể quyền đều sẽ bị xử lý hình sự.

Đối với hiệp định EVFTA, cam kết của Việt Nam về hành lang pháp lý bảo hộ quyền tác giả bao gồm các nội dung: liên quan đến tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng, thời hạn bảo hộ, bảo hộ các biện pháp công nghệ, thông tin quản lý quyền, các giới hạn và ngoại lệ....³⁷⁸ Còn với nhãn hiệu, Việt Nam cam kết đảm bảo khả năng chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu nếu 5 năm liên tục mà chủ sở hữu nhãn hiệu không “sử dụng thực sự” tại lãnh thổ tương ứng đối với nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ đã được đăng ký mà không có lý do chính đáng. Việc “sử dụng thực sự” ở đây được hiểu là việc sử dụng trên thực tế vì mục đích kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan để đạt được lợi thế thương mại. Một cách tổng quát, sử dụng thực sự là việc bán trên thực tế và phải có hành động bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian quy định. Việc sử dụng trong quảng cáo có thể được coi là sử dụng thực sự. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị đơn thuần không được coi là đã sử dụng thực sự. Sử dụng thực sự trái ngược với việc sử dụng trên danh nghĩa

³⁷⁸ Điều 12.5 -12.16 EVFTA

hay giả vờ sử dụng chỉ để duy trì nhãn hiệu trong đăng bạ. Có thể quy định về khả năng chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu nếu sau ngày đăng ký, do hậu quả của các hành động hoặc không hành động của chủ sở hữu, nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký. Phải quy định về khả năng chấm dứt hiệu lực hoặc cấm sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký, nếu việc sử dụng nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là những nhầm lẫn về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ.³⁷⁹ Thậm chí, việc sử dụng dấu hiệu trùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng phải được giả định là có khả năng gây nhầm lẫn³⁸⁰ chứ chưa cần có những nhầm lẫn trên thực tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của cả EVFTA và CPTPP, Việt Nam cam kết gia nhập Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) trong thời hạn 3 năm kể từ khi EVFTA, CPTPP có hiệu lực. Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã thực hiện xong cam kết trước thời hạn. WCT đã có hiệu lực tại Việt Nam từ 17/2/2022 và WPPT cũng có hiệu lực từ 1/7/2022. Điều này thể hiện sự vào cuộc nhanh chóng, tinh thần quyết tâm mạnh mẽ và nghiêm túc của Việt Nam khi hòa nhịp chung với hệ thống SHTT toàn cầu. Đồng thời, khẳng định sự quyết liệt của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số; góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo – một trong những ngành then chốt giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, từ việc kế thừa các ĐUQT trước đó trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nên các FTA thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA cũng đưa tới khả năng chồng lấn do những tương đồng và sự mở rộng của các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ... như đã phân tích tại Chương 2 và Chương 3 trên đây. Cụ thể CPTPP nâng mức cam kết cao hơn đối với việc đăng ký nhãn hiệu khi nhấn mạnh rằng chỉ cần có dấu hiệu giả định tương tự gây nhầm lẫn cũng đã là dấu hiệu loại trừ khả năng đăng ký nhãn hiệu nhưng quy định loại trừ đó là loại trừ sự tương tự tới mức gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu với nhau. CPTPP hay EVFTA cũng không có bất cứ một quy định nào loại trừ bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nên khả năng chồng lấn vẫn còn nguyên vẹn như các nghiên cứu trên đây từ các ĐUQT mà nó kế thừa. Thêm nữa, kinh nghiệm của các nước đã là minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ chồng lấn tiềm tàng. Đặc biệt, với sự mở rộng bảo hộ quyền tác giả trong không gian

³⁷⁹ Điều 12.17 -12.22 EVFTA

³⁸⁰ Điều 18.20 CPTPP

số và mở rộng bảo hộ nhãn hiệu đối với âm thanh, đối với tên gọi, hình tượng nhân vật...có thể sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn các chồng lấn và xung đột quyền vượt ra khỏi biên giới quốc gia trong thời gian tới ở Việt Nam.

4.2. Thực tiễn các vụ việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam

Như trên đã phân tích, pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là hai cơ chế bảo hộ độc lập với nhau với mục đích bảo hộ là khác nhau nên việc bảo hộ một đối tượng dưới danh nghĩa quyền tác giả trên thực tế không làm loại trừ việc đối tượng đó được bảo hộ bằng cơ chế bảo hộ của quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Cùng với đó, quá trình mở rộng phạm vi bảo hộ cho các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu trong pháp luật các quốc gia cũng như trong các ĐUQT đã vô tình tạo nên sự giao thoa về pháp luật và tương đồng về đối tượng được bảo hộ dẫn đến hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ ngày càng nhiều trên thực tế. Sự đa diện của một sản phẩm sáng tạo như logo, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh ... vô tình cùng lúc vừa đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, vừa thỏa mãn yêu cầu về tính phân biệt của đối tượng được yêu cầu bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu là sự tất yếu dẫn đến chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả & nhãn hiệu trên thực tế hiện nay. Thực tiễn thực thi pháp luật về quyền SHTT tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy dần xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng cả ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Cụ thể như sau:

4.2.1. Trường hợp bảo hộ tích tụ quyền tác giả & quyền SHCN của một chủ thể quyền cho cùng một đối tượng sáng tạo

Vụ việc thứ nhất, Công ty Perfetti Van Melle S.P.A (Quốc tịch Ý) được cấp văn bằng bảo hộ số 4-0031506-000 ngày 13/7/1999, với nhãn hiệu “Alpenliebe” và hình cho các sản phẩm kẹo thuộc nhóm 30³⁸¹ (Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, kem lạnh, kẹo hình giọt nước, đường phèn, kẹo cao su và kẹo cao su có thể thổi bong bóng...). Đồng thời, bao gói với chữ & hình đó của sản phẩm cũng được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Tuy nhiên, trên cơ sở dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ hoặc Cục bản quyền tác giả không hề có ghi nhận về việc đồng thời bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu này.

³⁸¹ Tra cứu nhãn hiệu:

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=1&HitListViewMode=Text&ref=> truy cập ngày 3/8/2019



Vụ việc thứ hai, tương tự như vậy, Công ty Walt Disney (Quốc tịch Hoa Kỳ) ban đầu cũng đạt được bảo hộ quyền tác giả đối với hình tượng nhân vật chuột Mickey ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, hình tượng nhân vật chuột Mickey cũng luôn được ưa chuộng và trở nên phổ biến trong lòng công chúng với dấu ấn của chuỗi các phim hoạt hình hãng Walt Disney, đồng thời, Walt Disney cũng đã đăng ký bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu “Mickey Mouse” và hình cho nhóm sản phẩm số: 14, 16, 24, 25, 28 (đồ trang sức, đồng hồ; đồ dùng văn phòng, đồ dùng giảng dạy học tập; vải, hàng dệt; đồ đi chân, đồ đội đầu; đồ chơi, dụng cụ thể thao...) ³⁸² với văn bằng bảo hộ số 4-0009347-000 ngày 11/10/1993. Hàng loạt đơn nhãn hiệu tiếp theo của Walt Disney đăng ký bảo hộ cho hàng loạt các nhân vật hoạt hình, tên các nhân vật hoạt hình trong các phim hoạt hình của Hãng đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cho các nhóm ngành hàng: đồ dùng, đồ chơi, băng đĩa, vật phẩm văn hóa nghệ thuật, đồ may mặc, thể thao, đồ trang trí thuộc các nhóm: 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 41 ³⁸³... Như vậy, với việc đăng ký nhãn hiệu, Disney cũng đã có thể kéo dài gần như không giới hạn sự bảo hộ đối với tên và hình tượng nhân vật Mikey Mouse cho các sản phẩm đa dạng của mình theo bảng phân loại dịch vụ quốc tế Nice như đã nêu trên.

Quan sát 2 vụ việc trên cho thấy, Việt Nam, Ý & Hoa Kỳ đều là các quốc gia thành viên của Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả đã từ lâu. Vì vậy, việc các đối tượng quyền tác giả đã được định hình như bao gói sản phẩm của kẹo “Alpenliebe” và nhân vật hoạt hình Mikey Mouse được bảo hộ quyền tác giả ở quốc gia này có thể cũng đồng thời được bảo hộ quyền tác giả theo điều kiện bảo hộ của từng quốc gia thành viên khác theo cơ chế bảo hộ tự động. ³⁸⁴ Vì thế, khi Việt Nam chấp nhận cho phép đăng ký nhãn hiệu với các đối tượng này trên thực tế đã là minh chứng việc Việt Nam chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu đối với các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của bao gói sản phẩm và tên gọi, hình tượng nhân vật cho đồng chủ sở hữu.

³⁸² Tra cứu nhãn hiệu:

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=1&HitListViewMode=Text&ref> truy cập ngày 3/8/2019

³⁸³ Tra cứu nhãn hiệu: <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WHitList.php> truy cập ngày 3/8/2019

³⁸⁴ Khoản 1, 6 Điều 2 Berne 1971

4.2.2. Trường hợp bảo hộ đồng thời quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho hai chủ thể quyền

Vụ việc thứ nhất: Công ty Marvel Characters, Inc, địa chỉ: 9242 Beverly Boulevard Beverly Hills, California, Hoa Kỳ là một trong những công ty sản xuất phim hoạt hình giải trí nổi tiếng trên thế giới. Các nhân vật X-Men đã trở thành những hình tượng nhân vật được yêu thích và trở nên nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới với hình tượng những nhân vật đột biến gen có khả năng siêu phàm. Tại Việt Nam, nhãn hiệu X – MEN của công ty Marvel được bảo hộ là nhãn hiệu hàng hóa theo GCN ĐKNH số 11455 cấp từ 07/4/1994 đăng ký cho các sản phẩm thuộc các nhóm 09, 16, 25 và 28 tại Việt Nam (các sản phẩm là hóa mỹ phẩm gia dụng không nằm trong các nhóm này). Ngoài ra, những tác phẩm văn hóa như phim, truyện, trò chơi X-Men của công ty cũng đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam.

Ngày 27/6/2003 Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, địa chỉ: 53 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn số 4-2003-05427 lên Cục SHTT yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “X- Men và hình”:



Ngày 08/6/2005 Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số A05811/QĐ-ĐK cấp GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu đối với “*Các sản phẩm hoá mỹ phẩm gia dụng*” (nhóm 03) cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế.

Ngày 08/8/2006 Công ty Marvel Characters, Inc nộp đơn số ĐN1-2006-00072 đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 63481 bảo hộ nhãn hiệu “X- Men và hình” cấp cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, với các lý do: Nhãn hiệu “X- Men và hình” không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ do **trùng với tên nhân vật và các hình ảnh X-Men** sử dụng trong các tác phẩm truyện tranh và phim truyện, đồng thời trùng với nhãn hiệu “X-Men” **nổi tiếng của Công ty Marvel**. Công ty Marvel cho rằng Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “X- Men và hình” nhằm lợi dụng sự nổi tiếng của các nhân vật, hình ảnh và nhãn hiệu “X-Men” của Công ty Marvel, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Thời điểm đó, chưa có thông tư 01/2007/TT-BKHCN, sau quá trình xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Công văn số 1345/SHTT-TTKN ngày 17/8/2007 và Quyết định số 93/QĐ-SHTT ngày

22/01/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1428/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2008 không chấp nhận đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 63481 của Công ty Marvel, vì các lý do: Công văn số 454/BQTG-BQ ngày 01/11/2006 của Cục Bản quyền tác giả thì **tên nhân vật trong tác phẩm không được bảo hộ** nên không thể nói nhãn hiệu “X- Men và hình” không được bảo hộ do trùng với tên nhân vật X-MEN.

Tình huống này, mặc dù xảy ra đã lâu nhưng cho đến nay vẫn còn nguyên những vấn đề pháp lý cần bàn về chồng lấn. Khi áp vào những quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu hiện hành cho thấy: mặc dù điểm l Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, nay vừa được luật hóa trong quy định tại điểm khoản 2 Điều 74 Luật SHTT sửa đổi năm 2022, quy định loại trừ những dấu hiệu có khả năng trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với *tên gọi của các nhân vật, hình tượng* trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác *đã được biết đến một cách rộng rãi, ... hoặc dấu hiệu hình trùng hoặc tác phẩm* thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác *đã được biết đến một cách rộng rãi...* phải chăng là đã gián tiếp ghi nhận sự mở rộng bảo hộ cả quyền tác giả và nhãn hiệu cho loại hình đối tượng mới: “*tên gọi*” và “*hình tượng nhân vật*”? Bởi quy định này chỉ loại trừ các tác phẩm, hình ảnh, tên gọi, hình tượng nhân vật có dấu hiệu trùng, gây nhầm lẫn với những hình tượng nhân vật, tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác “*đã được biết đến rộng rãi*”? mà không loại trừ những trường hợp còn lại. Tuy nhiên, trong các giải thích về “tác phẩm văn học” “tác phẩm nghệ thuật” “tác phẩm điện ảnh” ... chưa ghi nhận việc bảo hộ bộ phận cấu thành của tác phẩm và như vậy cũng là chưa ghi nhận việc bảo hộ hình tượng nhân vật có trong các tác phẩm ấy. Điều này sẽ dẫn tới một thực trạng là có quy định nhưng không khả thi trên thực tế, không có cơ sở để xử lý khi một chủ thể sử dụng tên, hình tượng nhân vật của tác phẩm nào đó làm nhãn hiệu. Liệu chúng ta có thể hiểu quy định tại Điều 39.3 và 39.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN trước đây và quy định tại điểm p khoản 2 Điều 74 Luật SHTT 2022 hiện tại như đã nêu trên là sự mở rộng đối tượng bảo hộ cho cả quyền tác giả và nhãn hiệu đối với bộ phận cấu thành nên tác phẩm là đối tượng của quyền tác giả mà đối tượng cụ thể ở đây là *tên gọi* và *hình tượng nhân vật* hay không? Việc bảo hộ tên gọi, hình tượng nhân vật thậm chí là trang phục, khẩu ngữ của nhân vật đã được bảo hộ quyền tác giả ở rất nhiều quốc gia trên thế giới với xu thế về kinh doanh hình ảnh³⁸⁵ đã có từ lâu ở các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, các quốc gia thuộc Liên minh châu

³⁸⁵ WIPO, TLdd trang 108;

Âu.³⁸⁶

Nếu chấp nhận bảo hộ mở rộng với tên gọi và hình tượng nhân vật thì trong tình huống trên rõ ràng xuất hiện đồng thời chồng lấn trên cả phạm vi quốc gia và quốc tế. Bởi lẽ, việc cả Cục SHTT cũng như Cục Bản quyền tác giả đều cấp GCN đăng ký nhãn hiệu và GCN đăng ký quyền tác giả cho các xuất bản phẩm có chứa hình tượng nhân vật X-MEN, nhãn hiệu X-MEN gắn trên các loại hàng hóa (nhóm: 09, 16, 25 và 28) của Công ty Marvel là sự chồng lấn đồng thời trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu cho 1 chủ sở hữu trong phạm vi quốc gia Việt Nam. Còn việc Cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu “X- Men và hình” cho Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế đối với nhóm sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng (nhóm 3 hóa mỹ phẩm gia dụng) sau đó là sự bảo hộ có chồng lấn trên phạm vi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đối với cùng tên gọi và hình tượng nhân vật X-MEN nếu chúng ta coi tên và hình tượng nhân vật X-MEM trong các sản phẩm phim ảnh của Công ty Marvel là hình tượng nhân vật “*được biết đến một cách rộng rãi*”. Vậy thì việc xác định thế nào là hình tượng nhân vật “*được biết đến một cách rộng rãi*” là hết sức cần thiết trong việc định lượng về nguy cơ gây nhầm lẫn.

Đồng thời, nếu chấp nhận bảo hộ mở rộng đối với tên gọi và hình tượng nhân vật thì việc xác định quyền tác giả đối với tên gọi và hình tượng nhân vật cần phải được quy định hướng dẫn một cách cụ thể như đã phân tích ở trên về: thời điểm xác lập quyền, về tính độc lập với tác phẩm gốc, về chủ thể hưởng quyền tác giả của tên gọi, hình tượng nhân vật được bảo hộ, về quyền xác lập trước... khi chồng trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu phát sinh xung đột.

Thêm vào đó, việc không xác định được một cách cụ thể thế nào là “...*được biết đến một cách rộng rãi*” tất yếu sẽ dẫn tới sự thiếu nhất quán và cảm tính trong đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Điều này một mặt có thể tạo nên sự chồng lấn ngày càng nhiều giữa quyền tác giả và nhãn hiệu với loại đối tượng này, mặt khác có thể tước bớt quyền được bù đắp của một chủ thể sáng tạo khi họ đầu tư xây dựng một hệ thống giá trị mang tính đặc định hàng hóa, dịch vụ của mình gắn với một hình tượng nhân vật nào đó.

Ngoài ra, theo nguyên tắc bảo hộ tự động đối với quyền tác giả, tên nhân vật, hình tượng nhân vật được bảo hộ quyền tác giả ở Hoa Kỳ thì cũng đồng thời được bảo hộ ở các quốc gia thành viên khác của Công ước Berne trong đó có Việt Nam,

³⁸⁶ Lê Thị Anh Xuân, TLđd

nguy cơ chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu vượt ra khỏi biên giới quốc gia là hiện hữu. Vì vậy, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá về nhân vật và hình tượng nhân vật được biết đến rộng rãi và những nhân vật, hình tượng nhân vật nào có khả năng được bảo hộ làm nhãn hiệu là đòi hỏi tất yếu mà Việt Nam cần lưu tâm trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn áp dụng Luật SHTT trong thời gian tới nhằm tránh những xung đột quyền do chồng lấn gây ra.

Vụ việc thứ hai: Công ty TNHH Thể thao Ngôi Sao đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ Quyền tác giả số 630 ngày 26/3/2008 đối với tác phẩm sáng tạo là “Logo Công ty TNHH Thể thao Ngôi Sao” dưới dạng đối tượng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Trong khi Công ty TNHH Thể Thao Hải Yến được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu HẢI YẾN với nhóm sản phẩm số 25: Giày thể thao; quần áo đồng phục dùng trong thể thao gồm quần áo thun dùng trong thể thao, áo phông, áo gió, quần soóc, váy thun, tất; mũ nón dùng trong thể thao ...với số văn bằng: 4-0073165-000 cấp ngày 23/6/2006.³⁸⁷ và nhãn hiệu tổng thể chữ H, hình cho nhóm sản phẩm số 18, 22, 25, 27, 28, 41: các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho thể dục, thể thao với số văn bằng 4-0063441-000³⁸⁸ cấp ngày 07/6/2005. Điều đáng nói ở đây là trong logo của công ty TNHH Thể Thao Ngôi Sao có chữ “Hải Yến” trùng với Nhãn hiệu chữ “Hải Yến” và nhãn hiệu tổng thể chữ “H” & hình đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cùng với tên thương mại của Công ty TNHH Thể Thao Hải Yến từ 2005, 2006.



Vụ việc trên cho thấy, về mặt pháp lý, do có sự tương đồng về đối tượng bảo hộ, các yêu cầu điều kiện về tính mỹ thuật đối với tác phẩm cũng không được đặt ra nên logo hoàn toàn có đủ điều kiện để bảo hộ ở cả hai cơ chế bảo hộ quyền SHTT là quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, xét về mục đích bảo hộ quyền SHTT thì việc Công ty TNHH Thể thao Ngôi Sao được cấp GCN quyền tác giả cho logo với hình ảnh đen trắng, logo được sử dụng trên các sản phẩm và bao bì các sản phẩm, phụ kiện thể thao trong quá trình thực hiện hoạt

³⁸⁷ Tra cứu nhãn hiệu

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=35&HitListViewMode=Text&ref=> truy cập ngày 3/8/2019

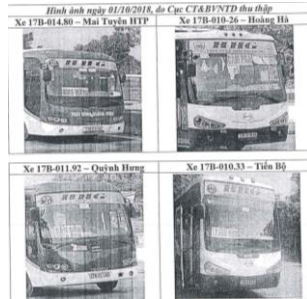
³⁸⁸ Tra cứu nhãn hiệu,

<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=2&HitListViewMode=Text&ref=> truy cập ngày 3/8/2019

động kinh doanh của mình là hình màu thì việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả không mấy ý nghĩa. Bởi lẽ, thứ nhất, việc bảo hộ quyền tác giả yêu cầu về tính nguyên gốc của đối tượng bảo hộ, việc logo in màu trên bao bì hay trên sản phẩm bán ra của Công ty Thể thao Ngôi Sao sẽ mang mục đích khác chứ không phải nhằm bảo vệ tính nguyên gốc của tác phẩm. Đồng thời, việc bảo hộ quyền tác giả là nhằm mục đích bù đắp công sức sáng tạo và khuyến khích chủ thể sáng tạo ra những tác phẩm mới phục vụ cho cộng đồng xã hội chứ không nhằm mục đích phân biệt hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ lưu thông trên thị trường. Điều này gợi cho chúng ta nhớ tới các trường hợp tương tự trong thực tiễn tư pháp của Hoa Kỳ và một số nước đã nêu ở trên, các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã áp dụng thuyết lạm quyền SHTT để từ chối bảo hộ trong những vụ việc tương tự.

*Vụ việc thứ ba*³⁸⁹: Công ty CP Hoàng Hà là đơn vị kinh doanh vận tải hợp pháp từ 2001 trên tuyến Thái Bình – Cẩm phả – Quảng Ninh, được Cục SHTT cấp GCN nhãn hiệu “HHG” và “HHC” số: 287890 và 287891 vào tháng 13/9/2017 (nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ ngày 25/1/2016) cho nhóm hàng hóa, dịch vụ: 35,36,37,39 trong đó nhóm 39 là dịch vụ vận tải hành khách, kinh doanh bến bãi đỗ xe, chuyển phát nhanh... Kết luận giám định của Cục SHTT và Kết quả điều tra cho thấy dấu hiệu “HHG” mà 3 doanh nghiệp Công ty CP Vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng; Xí nghiệp vận tải Tiến Bộ và Công ty TNHH Mai Tuyên dán trên kính trước của xe khách chạy cùng tuyến Thái Bình – Quảng Ninh là hành vi sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của Bên khiếu nại. Mặc dù 3 doanh nghiệp bị điều tra cho biết đều sử dụng dấu hiệu HHG trên cơ sở nhận ủy quyền sử dụng tác phẩm logo HHG của ông Phạm Ngọc Cường được cấp GCN đăng ký bảo hộ quyền tác giả số 4004/2017/QTG ngày 14/8/2017. Tuy nhiên, thực tế là các bên cùng kinh doanh 1 loại hình dịch vụ trên cùng tuyến đường; logo HHG do 3 bên bị điều tra sử dụng không có ý nghĩa cụ thể với doanh nghiệp của họ và của bản thân tác giả vì thế nên việc gắn dấu hiệu đó lên phương tiện được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và đã bị xử lý theo quy định của Luật cạnh tranh.

³⁸⁹ Quyết định về xử lý vụ việc cạnh tranh số: 169/QĐ-CT ngày 26/12/2018, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ công thương



Xem xét vụ việc này từ góc độ mục đích bảo hộ quyền, cũng như trường hợp của Công ty Thẻ Thao Ngôi Sao việc gắn hình ảnh logo được bảo hộ quyền tác giả đã mất đi ý nghĩa của bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng này vì bảo hộ quyền tác giả là bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm, quyền năng mà chủ sở hữu quyền tác giả chỉ có thể có được là quyền ngăn cấm các chủ thể khác sao chép không xin phép chứ không có giá trị phân biệt đối với dịch vụ vận chuyển hành khách, thương mại vận tải. Vì thế, đây thực chất là vụ việc sử dụng không đúng quyền tác giả mà hệ lụy của nó gây ra là sự chồng lấn trong bảo hộ và xung đột quyền. Mặc dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể đã xử lý được phần nào vấn đề chồng lấn bằng luật cạnh tranh, bằng kỹ thuật và nguyên tắc lãnh thổ... trong bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, việc bảo hộ mở rộng không kiểm soát đối với quyền tác giả và nhãn hiệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp, xung đột khi nó tạo ra những chồng lấn trong bảo hộ không chỉ ở phạm vi quốc gia mà còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia tương tự như vụ tranh chấp tên tác phẩm “Anne of Green Gables” và đồ chơi “Furby” ở Nhật Bản như đã phân tích trên đây.³⁹⁰

4.3. Đánh giá chung về chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam

Từ thực tiễn các vụ việc chồng lấn nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chúng ta có thể nhận thấy hiện tượng chồng lấn có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:

4.3.1. Chồng lấn trong xác lập quyền

Đối với trường hợp bảo hộ tích tụ quyền tác giả & Quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho cùng một chủ thể quyền, hầu như không có bất cứ vướng mắc nào về mặt thủ tục bởi hai cơ chế bảo hộ là độc lập, không chịu sự ràng buộc hay loại trừ lẫn nhau. Chủ thể quyền đồng thời có thể mở rộng phạm vi bảo hộ trong cả hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu giúp tăng cường khả năng bảo hộ đối với tài sản trí tuệ của mình miễn là không xâm phạm đến quyền của các chủ thể khác.

³⁹⁰Duan Xiao Mei, Tlđd

Đối với trường hợp một chủ thể yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, chủ thể khác yêu cầu bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho cùng một đối tượng sáng tạo nếu không có sự đồng ý của chủ thể được bảo hộ trước thì tất yếu sẽ dẫn tới tranh chấp và xung đột quyền như các trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, về mặt thủ tục xác lập quyền, trường hợp xác lập quyền khác chủ sở hữu cho cùng 1 đối tượng quyền tác giả hay nhãn hiệu cũng không có vướng mắc gì. Bởi lẽ, cũng không có sự ràng buộc và kiểm tra trên cơ sở dữ liệu của nhau giữa Cục bản quyền tác giả và Cục sở hữu trí tuệ để đánh giá sự chồng lấn. Hơn nữa, không phải chủ sở hữu quyền tác giả nào cũng công bố hoặc đăng ký tại Cục bản quyền tác giả. Vì thế, cho dù là hai chủ thể đồng thời đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu với cùng một đối tượng thì cũng chưa có cơ sở gì để phản đối ở thời điểm nộp đơn đăng ký. Trường hợp có phản đối đơn của chủ thể nào đó trong quá trình xét nghiệm đơn, trong quá trình khai thác và sử dụng thì đăng ký nhãn hiệu đó chỉ có thể bị từ chối khi *“dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm đã biết đến một cách rộng rãi”*³⁹¹ hoặc *“Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước”*³⁹² như đã phân tích ở phần trên. Tuy nhiên, hiện tại, chưa có một quy định pháp luật hay hướng dẫn cụ thể nào ghi nhận việc bảo hộ tên gọi hoặc hình tượng nhân vật trong hệ thống quy định pháp luật về quyền tác giả. Và cũng chưa có văn bản pháp luật nào đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể để xác định thể nào được gọi là hình tượng nhân vật *“đã được biết đến một cách rộng rãi”*. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ra đời sau vụ kiện của Công ty Marvel Characters, Inc, nhưng cũng mới chỉ ra được đường hướng giải quyết chứ cũng chưa đưa ra được công cụ pháp luật cụ thể để cơ quan có thẩm quyền có thể làm căn cứ định lượng được thể nào là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm *“đã biết đến một cách rộng rãi”* nên tính tùy nghi được trao cho các cơ quan có thẩm quyền là rất lớn.

Ngoài ra, đối với các sáng tạo vừa đáp ứng tiêu chí bảo hộ là ***tác phẩm mỹ thuật ứng dụng*** nguyên gốc có *đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp*” như: *Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang*

³⁹¹ điểm l Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

³⁹² Điều 17, Nghị định 103/2006/NĐ-CP

trí,³⁹³ vừa đáp ứng tiêu chí về tính phân biệt của các dấu hiệu hình “*hình dáng hoặc đặc điểm bên ngoài của vật chứa, vỏ bọc, bao gói hoặc các yếu tố bên ngoài khác*”³⁹⁴ thì hiện tại pháp luật chưa có cơ chế nào để loại trừ lẫn nhau giữa hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nên việc chồng lấn trong bảo hộ với các đối tượng này cũng là không thể tránh khỏi. Hiện tại, thiết chế bảo hộ quyền SHTT hiện hành cũng không có cơ chế phối hợp và loại trừ nên việc chồng lấn trong bảo hộ vẫn có thể xảy ra khi chấp nhận bảo hộ cho 2 chủ thể quyền khác nhau với cùng một đối tượng sáng tạo.

Như vậy, về thủ tục xác lập quyền, hiện mới chỉ có quy định duy nhất tại điểm 1 Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN quy định loại trừ những dấu hiệu có khả năng trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với *tên gọi của các nhân vật, hình tượng nhân vật* là loại trừ chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Quy định tại điều này cũng đã được luật hóa tại điểm p khoản 2 Điều 74, Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, quy định tại điều này cũng chưa đủ rõ ràng nên cần có hướng dẫn thêm của Chính phủ, của cơ quan có thẩm quyền nhất là đối với yếu tố “*đã được biết đến một cách rộng rãi*” trong quy định đó. Ngoài ra, các quy định mở rộng bảo hộ đối với đối tượng là âm thanh mới chủ yếu ghi nhận đối tượng mới, chưa có các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo khả năng xác lập quyền và thực thi trên thực tế đối với quyền SHCN đối với nhãn hiệu âm thanh. Chưa có hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá, xét nghiệm đơn. Đồng thời chưa có cả đội ngũ nhân sự thực hiện nhiệm vụ mới mở đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu là âm thanh. Cũng chưa hề có những quy định ngăn ngừa chồng lấn trong bảo hộ nhãn hiệu âm thanh với các loại hình tác phẩm âm nhạc hay tác phẩm nghệ thuật khác có chứa âm thanh. Việc xây dựng hệ tiêu chí bảo hộ quyền tác giả trên không gian số cũng chưa được thể chế hóa một cách rõ ràng nên việc xây dựng quy định để tránh chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu trên không gian số tất nhiên cũng chưa được quan tâm đến trong cả Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022.

4.3.2. Chồng lấn trong thực thi và bảo hộ quyền

Từ thực tiễn xử lý một số vụ việc chồng lấn tại Việt Nam cho thấy, vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng là vấn đề không mới bởi nó đã xuất

³⁹³ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật SHTT sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan do TTg ký quyết định ban hành ngày 23/2/2018

³⁹⁴ Quy chế chung về Thẩm định nội dung nhãn hiệu của các nước ASEAN, Tlđd

hiện ở Việt Nam từ khá lâu. Các vụ việc chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên đây chủ yếu tập trung vào một số chồng lấn phổ biến như sau:

Chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu khi bảo hộ cùng loại đối tượng là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng/logo: đối với các sáng tạo vừa đáp ứng tiêu chí bảo hộ là *“tác phẩm mỹ thuật ứng dụng”* vừa đáp ứng tiêu chí về tính phân biệt của các dấu hiệu hình *“hình dáng hoặc đặc điểm bên ngoài của vật chứa, vỏ bọc, bao gói hoặc các yếu tố bên ngoài khác”* thì do hiện tại pháp luật cũng như các thiết chế thực thi chưa có cơ chế nào để loại trừ lẫn nhau giữa hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nên việc chồng lấn trong bảo hộ với các đối tượng này cũng là không thể tránh khỏi.

Giả sử tình huống chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu “HHG” nêu trên diễn ra giữa một bên là Việt Nam và một bên là nước ngoài thì câu chuyện pháp lý sẽ còn có nhiều chiều cạnh khác.

Thứ nhất, về quyền tác giả đối với “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” là logo, ngay khi tác phẩm được định hình dưới dạng vật chất nhất định, được bảo hộ ở một trong những quốc gia thành viên của Công ước Berne thì đồng thời được bảo hộ quyền tác giả ở những quốc gia còn lại theo điều kiện và tiêu chuẩn bảo hộ theo luật về quyền tác giả ở mỗi nước. Vì vậy, việc đồng thời bảo hộ logo đó làm nhãn hiệu và bảo hộ quyền tác giả cho logo khác chủ sở hữu có thể sẽ làm phát sinh chồng lấn và xung đột lợi ích giữa chủ sở hữu quyền tác giả và chủ sở hữu nhãn hiệu không chỉ trong phạm vi quốc gia mà có thể còn mở rộng ra cả phạm vi quốc tế. Để giải quyết tình huống này, các nước như Trung Quốc & Nhật Bản yêu cầu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải thể hiện sự đồng ý rõ ràng của tác giả sáng tạo ra logo.³⁹⁵

Thứ hai, việc hàng hóa có gắn đối tượng được bảo hộ quyền SHTT khi đưa vào lưu thông có sự dịch chuyển qua biên giới các quốc gia cũng có thể dẫn đến nguy cơ xung đột giữa nhãn hiệu với quyền tác giả của logo hoặc xung đột với quyền tác giả bản quảng cáo sản phẩm có logo đó như phân tích ở mục 3.2.2. Vụ việc tương tự đã được các Tòa án Đức, Pháp hay một số quốc gia khác trên đây sử dụng thuyết cạnh quyền trong trường hợp nhập khẩu song song và thuyết về sử dụng đúng mục đích của quyền SHTT (hay thuyết lạm quyền) để khước từ chồng lấn. Từ kinh nghiệm quốc tế đó, Việt Nam cần rất thận trọng trong việc đánh giá và dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để xây dựng giải pháp cho phù hợp.

Với trường hợp chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn

³⁹⁵ Duan Xiao Mei, TLđd trang 30;

hiệu với tên nhân vật và hình tượng nhân vật thì vẫn còn nhiều điều cần bàn, song thực tế chồng lấn đã diễn ra và phát triển ngày càng phức tạp. Như trên đã phân tích, quy định tại điểm l Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN mới chỉ là nêu ra đường hướng giải quyết chứ cũng chưa đưa ra được công cụ pháp luật cụ thể để cơ quan có thẩm quyền có thể làm căn cứ định lượng được thế nào là dấu hiệu *trùng hoặc tương tự với tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm* “*đã biết đến một cách rộng rãi*”. Điều này nếu không được hướng dẫn kịp thời sẽ khiến cho các cơ quan tư pháp không khỏi lúng túng và thiếu thống nhất trong quá trình xét xử dẫn đến những hậu quả khôn lường. Việc bảo hộ tên tác phẩm, tên nhân vật và hình tượng nhân vật (nếu có) sẽ tiềm ẩn nhiều xung đột và các vấn đề phức tạp nếu không xác định rõ các ngưỡng bảo hộ, phạm vi bảo hộ, tính độc lập với tác phẩm gốc? Trường hợp chấp nhận bảo hộ mở rộng đối với bộ phận của tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả với tên gọi và hình tượng nhân vật thì việc xác định quyền tác giả đối với tên gọi và hình tượng nhân vật được tính từ thời điểm nào? Tính từ thời điểm hình thành tác phẩm gốc hay từ thời điểm nhân vật được biết đến một cách rộng rãi? Và việc bảo hộ quyền tác giả đối với tên gọi và hình tượng nhân vật có được xác định là bảo hộ độc lập với tác phẩm gốc hay không? Nếu có thì ai là chủ thể được hưởng quyền tác giả của tên gọi và hình tượng nhân vật, tác giả của tác phẩm văn học hay tác giả của tác phẩm phái sinh? Bởi lẽ, không ít những hình tượng nhân vật chỉ trở nên sống động và có sức hấp dẫn sau khi bước ra khỏi các tác phẩm văn học và được chuyển thể sang thể loại hình nghệ thuật khác. Nếu không xác định được cách thức tiếp cận và xây dựng nguyên tắc chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ thì khó có thể xác định được “quyền xác lập trước” khi phát sinh xung đột trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu do chồng lấn gây ra. Đây có thể sẽ là vấn đề nóng và phức tạp trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong trường hợp xuất hiện yêu cầu bảo hộ có yếu tố nước ngoài đối với quyền tác giả hoặc quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo quan điểm thừa nhận xung đột pháp luật trong bảo hộ quốc tế quyền SHTT, có thể xem xét giải quyết theo nguyên tắc luật nơi có yêu cầu bảo hộ (*lex loci protectionis*) của tư pháp quốc tế được ghi nhận tại Điều 5(2) Công ước Berne.³⁹⁶ Và quy định tại Điều 679 BLDS 2015 về quyền SHTT phân quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài *Quyền SHTT được xác định theo pháp luật của nước nơi có đối tượng quyền SHTT được yêu cầu bảo hộ*.

³⁹⁶ Nguyễn Tiến Vinh, TLđd

4.3.3. *Chồng lấn trong cân bằng lợi ích giữa các chủ thể quyền*

Như những phân tích ở mục 2.2.2, đối với trường hợp một chủ thể đăng ký bảo hộ tích tụ quyền tác giả và nhãn hiệu cho cùng một sáng tạo của mình, điều này mang lại lợi ích vượt trội cho chủ thể quyền nhờ các lớp bảo vệ đan cài làm lấp đầy khoảng trống pháp lý tạo ra do nguyên tắc bảo hộ độc lập nhau giữa hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, khi lợi ích của chủ sở hữu quyền SHTT gia tăng có khả năng ảnh hưởng lợi ích của công chúng, người tiêu dùng, cơ hội của đối thủ cạnh tranh và lợi ích của cộng đồng xã hội; tạo nên sự bảo vệ quá mức đối với chủ sở hữu và làm phá vỡ nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và công chúng.

Đối với trường hợp hai chủ thể cùng đăng ký bảo hộ, một chủ thể đăng ký bảo hộ quyền tác giả và chủ thể còn lại đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho cùng một đối tượng sáng tạo, có hai khả năng xảy ra. *Thứ nhất*, việc chấp thuận bảo hộ đồng thời tất yếu sẽ dẫn đến xung đột lợi ích (xung đột quyền) làm phát sinh tranh chấp quyền SHTT giữa các chủ thể quyền của hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Về mặt nguyên tắc, cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào quy định tại khoản 5, Điều 73 Luật SHTT khi xác định dấu hiệu không được bảo vệ làm nhãn hiệu khi: *“Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ”* hoặc Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP đề giải quyết vấn đề xung đột quyền này: *“Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước”*. Nhưng thật khó để áp dụng các quy định này như đã phân tích ở trên bởi các tiêu chí để đánh giá về các *“dấu hiệu làm hiểu sai lệch gây nhầm lẫn và có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ”* rất khó để định lượng và cũng chưa có quy định rõ ràng. Trong khi đó, Quy chế xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu cũng không buộc Cục SHTT phải đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Cục bản quyền tác giả. Hai cơ quan thực thi quyền SHTT là Cục bản quyền tác giả và Cục sở hữu trí tuệ hoạt động với cơ chế độc lập, hệ thống cơ sở dữ liệu độc lập và không buộc phải tham chiếu trên cơ sở dữ liệu của nhau để xem xét trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Thêm nữa, cơ sở dữ liệu của Cục bản quyền tác giả cũng không thể đầy đủ vì bảo hộ quyền tác giả được thực thi theo cơ chế “quyền tuyên nhận”. Vì thế, xung đột về quyền giữa các chủ thể chắc chắn sẽ gia tăng trên thực tế nếu không đặt ra những tiêu chuẩn bảo hộ hợp lý bởi pháp luật SHTT hiện nay cũng chưa có quy định cụ thể, rõ ràng việc

giải quyết xung đột về quyền khi có chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và nhãn hiệu.³⁹⁷ Điều này dễ dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trên thực tiễn như trường hợp của Công ty TNHH Ngôi Sao và Công ty TNHH Hải Yên; Công ty Hoàng Hà và 3 công ty liên quan làm ảnh hưởng trước tiên đến lợi ích của người tiên dùng, tới cộng đồng xã hội và sau đó làm cho các cơ quan có thẩm quyền lúng túng trong việc xem xét, xác định có hay không có vi phạm? và nếu có thì xử lý vi phạm trở nên chậm trễ, kém hiệu quả thực thi trên thực tế. Ngược lại, khi chấp nhận bảo hộ nối tiếp cho 2 chủ thể quyền tác giả và quyền SHCN với cùng một đối tượng sáng tạo, điều này có thể mở ra cơ hội kế thừa và phát triển các sản phẩm sáng tạo ngày một tinh tế hơn, mang lại nhiều lợi ích cho công chúng và cộng đồng xã hội hơn nếu sự bảo hộ nối tiếp đó đảm bảo có khoảng thời gian giãn cách nhằm tránh sự hiểu lầm về các chủ thể quyền.

4.4. Phương hướng và giải pháp xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam từ kinh nghiệm các nước

4.4.1. Phương hướng xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

4.4.1.1. Phương hướng chung

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XIII của Đảng nêu lên, bên cạnh nhiệm vụ: “...*đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế...*” Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng³⁹⁸ đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ: “*hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ SHTT và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.*” Điều này cho thấy việc hoàn thiện pháp luật cũng như hệ thống thiết chế thực thi bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam là một trong những nhiệm vụ cấp bách đã được luật hóa phần nào trong việc gấp rút hoàn thiện quá trình sửa đổi và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT từ 16/6/2022 và có hiệu lực đối với quy định bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh từ 14/1/2022.

Đứng trước ngưỡng cửa của hội nhập sâu rộng với những cam kết mạnh mẽ của các FTA thế hệ mới, ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết

³⁹⁷ Nguyễn Văn Bảy, TLđd trang 134

³⁹⁸ Đảng cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-XIII-512918.aspx> truy cập ngày 25/8/2022;

định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030.³⁹⁹ Chiến lược định hướng sự phát triển hệ thống SHTT của Việt Nam trong giai đoạn tới theo ba quan điểm chỉ đạo lớn, đó là: (i) *Phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội*; (2) Chính sách SHTT là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và các ngành, lĩnh vực; (iii) Hoạt động SHTT có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ. Theo đó, Chiến lược đặt ra 5 nhóm mục tiêu cụ thể là: (i) *Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền SHTT*; (ii) *Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, công bằng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội*; (iii) *Hiệu quả thực thi pháp luật SHTT được nâng cao rõ rệt, tình trạng xâm phạm quyền SHTT giảm đáng kể*; (iv) *Tài sản trí tuệ mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về SHTT của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu*; (v) *Hiệu quả sử dụng quyền SHTT được nâng cao và gia tăng đáng kể số lượng sản phẩm có hàm lượng SHTT cao: ...phần đầu đến năm 2030 doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên quyền tác giả, quyền liên quan đóng góp khoảng 7% GDP, phát triển một số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao...*

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chiến lược đặt ra chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, bao gồm các nhóm giải pháp về: (i) *Hoàn thiện chính sách, pháp luật về SHTT*; (ii) *Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT*; (iii) *Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT*; (iv) *Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ*; (v) *Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ*; (vi) *Phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT*; (vii) *Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT*; (viii) *Hình thành văn hóa SHTT trong xã hội* và (ix) *Tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT*.

Bắt tay vào chương trình hoàn thiện pháp luật SHTT, quan điểm chỉ đạo chung

³⁹⁹ Thủ tướng Chính Phủ, *Quyết định số 1068/QĐ - TTg Phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030*, Xem <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyết-dinh-1068-QĐ-TTg-2019-Chien-luoc-so-huu-tri-tue-den-2030-422277.aspx> truy cập ngày 20/7/2021;

của Việt Nam trong quá trình sửa đổi pháp luật SHTT là: “...*kế thừa giá trị của các văn bản pháp luật đã có từ trước; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể gồm người sáng tạo, bên sử dụng, công chúng thụ hưởng; bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia và sự tương thích với các điều ước quốc tế có nội dung về SHTT mà Việt Nam là thành viên.*” và “*Bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó; hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật, khoa học; khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu trong các lĩnh vực; bảo hộ quyền SHTT theo quy định tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.*”⁴⁰⁰

Với tinh thần đó, Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT tập trung vào 7 nhóm nội dung phù hợp với chính sách pháp luật đã được Quốc hội thông qua gồm: (i) Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; (ii) Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách Nhà nước; (iii) Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; (iv) Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT; (v) Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về SHTT; (vi) Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT; (vii) Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập.

Từ những quan điểm chỉ đạo đó, Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT đã sửa đổi bổ sung 100 điều thuộc 14 chương (Chương I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII) trong đó có một số điểm đáng lưu ý là ghi nhận bổ sung trong luật về khái niệm “tác giả”, bổ sung yếu tố được đăng ký nhãn hiệu: “*Là dấu hiệuhoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa*”; bổ sung các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền; bổ sung dạng sao chép của quyền tác giả dưới *hình thức điện tử*... Mặc dù đã có nhiều sửa đổi cho tương thích với các cam kết quốc tế, nhất là các vấn đề về dữ liệu điện tử, biện pháp công nghệ và bảo hộ dấu hiệu âm thanh làm nhãn hiệu nhưng các quy định sửa đổi bổ sung lần này cũng chưa có bất cứ sự thể hiện quan điểm nào về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng. Như vậy, có thể nói, chưa có sự sửa đổi nào có tác động lớn tới vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác

⁴⁰⁰ Tờ trình, TLdd

giả và nhãn hiệu trong lần sửa đổi này mặc dù cơ quan chức năng đã nhìn nhận rõ sự thiếu hụt trong các quy định của pháp luật giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và đối tượng quyền tác giả.⁴⁰¹

Vì vậy, bên cạnh Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT, Việt Nam cũng cần có quy định hướng dẫn rõ ràng để thực thi hiệu quả luật SHTT trên lộ trình thực thi cam kết bảo hộ mở rộng theo tiêu chuẩn chung của các Hiệp định khi làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt nam và từ Việt Nam ra nước ngoài được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới với ngày càng nhiều vấn đề liên quan tới thương mại có yếu tố SHTT trong quá trình hội nhập.

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT, khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền SHTT, các quy định cần đảm bảo cá nhân tổ chức đều được thụ hưởng và bảo hộ đầy đủ các quyền và lợi ích từ các sáng tạo trí tuệ của mình, đồng thời cũng cần đảm bảo quyền được tiếp cận, thụ hưởng những giá trị sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, khoa học... của công chúng.

Và để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền SHTT và công chúng, cùng với Luật sửa đổi của Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT và sắp tới là các văn bản hướng dẫn cần phải tạo được hành lang pháp lý đảm bảo giải quyết được xung đột phát sinh từ các chồng lấn trên tiền thực thi bởi các quy định hiện hành chưa giải quyết một cách trực diện và thuyết phục; việc mở rộng bảo hộ với một số nhóm đối tượng vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể như việc bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật; bảo hộ nhãn hiệu đối với các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; bảo hộ nhãn hiệu đối với hình ảnh chuyển động và âm thanh... mà đây là những đối tượng có nét tương đồng rất cao giữa bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nên nguy cơ chồng lấn trong bảo hộ sẽ là rất cao trên thực tế như kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa kỳ, Liên Minh Châu Âu, Pháp, Đức, Nhật và Trung Quốc như đã phân tích ở chương 3.

4.4.1.2. Phương hướng cụ thể trên cơ sở kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam

Từ những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở các nước cho thấy vấn đề chồng lấn hiện hữu ở hầu khắp các quốc gia và là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế ấy nên điều quan trọng là tiếp cận và giải

⁴⁰¹ Nguyễn Văn Bảy, Tlđd trang 132 & 234;

quyết các vụ việc chồng lấn như thế nào trên thực tế. Trên cơ sở lý luận đã được nghiên cứu ở chương 2, mục 2.3 cho thấy, hiện vẫn chưa có luận thuyết về SHTT nào trực tiếp giải quyết vấn đề chồng lấn. Thực tiễn tư pháp các quốc gia cũng minh chứng việc mỗi quốc gia sẽ có cách thức tiếp cận khác nhau khi xử lý các vụ việc chồng lấn chủ yếu dựa trên cơ sở lý luận về mục đích bảo hộ quyền SHTT nói chung, mục đích bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng để chấp nhận hay khước từ chồng lấn trong bảo hộ. Tùy từng tình huống pháp luật, cách thức tiếp cận và chính sách pháp luật mà việc chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau có thể dựa trên các lý thuyết khác nhau về sử dụng đúng quyền SHTT, thuyết cân bằng quyền, thuyết bù đắp chi phí sáng tạo, thuyết bàn tay sạch, thuyết lợi ích công cộng hay lạm dụng quyền SHTT để xử lý các vấn đề chồng lấn. Ngoài ra, đối với chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu của các chủ thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau, thuyết cạnh quyền cũng có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề lý luận trong việc chấp nhận hay khước từ bảo hộ có chồng lấn.

Trên cơ sở nghiên cứu đa chiều về cách thức tiếp cận và ứng phó với vấn đề phức tạp của chồng lấn theo kinh nghiệm các quốc gia và đối chiếu với Chiến lược SHTT đến năm 2030 của Đảng và Nhà nước nêu trên đã cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống Chính trị Việt Nam khi đặt mức độ ưu tiên cao đối với sự phát triển của hệ thống SHTT Việt Nam. Góp phần vào những nỗ lực ấy với vai trò cá nhân người nghiên cứu pháp luật về SHTT, nghiên cứu sinh khuyến nghị Việt Nam nên hoàn thiện chính sách pháp luật SHTT theo hướng chấp nhận chồng lấn quyền SHTT nói chung và chồng lấn giữa quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng ở dạng ngoại lệ và chủ yếu là tích tụ quyền, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bổ sung thêm quy hướng dẫn thực thi các cam kết quốc tế mới về SHTT để đảm bảo tính khả thi trên thực tế khi bắt đầu các lộ trình thực thi cam kết về bảo hộ nhãn hiệu đối với những nhãn hiệu “không nhìn thấy được” như âm thanh và tiến tới bảo hộ nhãn hiệu mùi. Cần hết sức thận trọng trong việc hướng dẫn bảo hộ âm thanh nhằm tránh những chồng lấn trong bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu âm thanh với quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc và tác phẩm nghệ thuật khác có chứa âm thanh.

Thứ hai, dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc... Việt Nam cần khẳng định rõ ràng nguyên tắc tôn trọng quyền xác lập trước được áp dụng trong mọi tình huống bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng làm cơ sở để định hình chính

sách pháp luật thống nhất cho vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu;

Thứ ba, chấp nhận chồng lấn chủ yếu theo xu hướng bảo hộ tích tụ quyền tác giả và nhãn hiệu cho đồng chủ sở hữu dưới dạng những ngoại lệ vừa nhằm đảm bảo nguyên tắc chung về cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và cộng đồng vừa khuyến khích các chủ thể tiếp tục sáng tạo mang lại giá trị tăng thêm cho cộng đồng xã hội;

Thứ tư, về nguyên tắc, không chấp nhận việc nhiều chủ thể khác nhau cùng yêu cầu bảo hộ ở cả hai cơ chế bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trừ trường hợp có sự đồng ý rõ ràng của tác giả biểu tượng đăng ký hoặc đối tượng bảo hộ quyền tác giả có chứa yếu tố được đăng ký nhãn hiệu đã thuộc về công chúng;

Thứ năm, có thể linh hoạt trong cách thức xử lý xung đột quyền giữa quyền tác giả và nhãn hiệu trên tinh thần hài hòa lợi ích đôi bên cùng có lợi bằng việc xây dựng cơ chế thỏa thuận hợp tác (nếu được) giữa các bên giúp tránh các tổn thất cho các Doanh nghiệp khi đã gắn bó lâu dài, khẳng định được uy tín đối với một nhãn hiệu nào đó trên thị trường;

Thứ sáu, hoàn thiện các tiêu chí để đánh giá về các khả năng chấp nhận hay loại trừ chồng lấn dựa trên mục đích bảo hộ của nhãn hiệu và các nguyên tắc cân bằng lợi ích, nguyên tắc tôn trọng quyền xác lập trước, nguyên tắc sử dụng đúng mục đích của quyền SHTT một cách linh hoạt phù hợp với tình trạng sử dụng thực sự của các bên trong thực tế;

Thứ bảy, nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân sự tại các cơ quan chuyên môn cũng như các cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo có sự tương đồng về tư duy pháp lý và phương thức xử lý khi đối mặt với các vấn đề của chồng lấn;

Thứ tám, Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng nên tổ chức chức tập huấn liên quan tới việc lưu thông hàng hóa chứa quyền SHTT để Doanh nghiệp chủ động và tinh táo hơn từ khâu thương thảo ký kết hợp đồng tránh những rủi ro liên quan tới vấn đề tranh chấp liên quan tới quyền SHTT, hình thành văn hóa SHTT trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội;

Thứ chín, xây dựng hệ thống quy định giúp thực thi bảo hộ quyền SHTT nói chung và đặc biệt là quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên không gian số;

4.4.2. Giải pháp xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

4.4.2.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và bảo hộ quyền

SHCN đối với nhãn hiệu nhằm phòng ngừa xung đột quyền do hiện tượng chồng lấn gây ra

- *Bổ sung nhóm quy định liên quan tới vấn đề xác lập quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu*

Các quy định về xác lập quyền có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Cụ thể các quy định này có thể loại trừ hoặc làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu một cách thống nhất. Từ đó tác giả kiến nghị một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần bổ sung hệ thống các quy định hướng dẫn thực thi liên quan tới việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh bởi quy định về bảo hộ dấu hiệu âm thanh làm nhãn hiệu được xác định là có hiệu lực từ 14/1/2022.⁴⁰² Để tránh sự chồng lấn trong bảo hộ giữa nhãn hiệu âm thanh với quyền tác giả của các tác phẩm âm nhạc, cần xác định rõ những dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu âm thanh cũng như các điều khoản loại trừ., theo đó Việt Nam cần tham khảo một số quốc gia có số lượng đăng ký nhãn hiệu âm thanh tương đối lớn như Hoa Kỳ, EU để xác định các tiêu chuẩn, yêu cầu bảo hộ. Kinh nghiệm các quốc gia cho thấy, để được bảo hộ nhãn hiệu làm âm thanh, ký hiệu bằng âm thanh có hoặc không kèm hình ảnh chuyển động trước hết phải đảm bảo tiêu chí về tính phân biệt: âm thanh phải có sự kết nối hàng hóa, dịch vụ với chủ đơn. Tập âm thanh mẫu kèm đơn đăng ký cần được quy định giới hạn dung lượng nhất định (2MB-5MB), có hay không có bản mô tả với mỗi loại (âm thanh hay âm nhạc). Âm thanh được đăng ký nhãn hiệu không thể là những âm thanh thông thường (tiếng đồng hồ), âm thanh mang tính chức năng, âm thanh biểu trưng mang tính mô tả khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu⁴⁰³ (tiếng mở lon đồ uống...).⁴⁰⁴ Bởi việc sử dụng âm thanh đó làm nhãn hiệu độc quyền cho 1 chủ thể sẽ cản trở các quyền của chủ thể khác. Đồng thời, cần cân nhắc quy định loại trừ đối với những dấu hiệu âm thanh có khả năng trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với không chỉ các nhãn hiệu khác mà có thể còn cần loại trừ những dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn đối với bộ phận cấu thành nên tác phẩm âm nhạc, kịch, tác phẩm điện ảnh... có âm thanh đã

⁴⁰² Được quy định tại Điều... luật sửa đổi bổ sung luật SHTT năm 2022

⁴⁰³ USPTO, *Trademark Manual of Examining Procedure*

July 2022: <https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-900d1e763.html>; Xem thêm:

Guidelines for Examination of European Union Trade Marks EU Intellectual Property Office (EUIPO):

<https://euipo.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/04_part_b_examination_section_2_formalities_tc_2017_en.pdf truy cập ngày 15/8/2022

⁴⁰⁴ *Ardagh Metal Beverage Holdings v EUIPO T-668/19* Xem:

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-668/19&jur=T>

được bảo hộ quyền tác giả.

Ngoài ra, để bảo hộ nhãn hiệu âm thanh cũng có thể tham khảo Quy chế chung về Thẩm định nội dung nhãn hiệu của các nước ASEAN⁴⁰⁵ với những tiêu chuẩn thẩm định đối với dấu hiệu đăng ký nhãn hiệu là âm thanh, theo đó cần bổ sung quy định 39.4(b) trong thông tư 01/2007/TT-BKHCN với nội dung như sau:

“39.4 (b) Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu âm thanh (sau đây gọi là “dấu hiệu âm thanh”) theo quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật SHTT:

Trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm 39.5 của Thông tư này, dấu hiệu âm thanh bị coi là không có khả năng phân biệt, nếu:

a) Dấu hiệu âm thanh là những thanh âm đơn trong hệ thống ký tự âm nhạc mà không có sự kết hợp với bất kỳ dấu hiệu nào trừ khi được sử dụng từ trước đó và được người tiêu dùng biết đến rộng rãi;

b) Dấu hiệu âm thanh trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với chuỗi âm thanh trong tác phẩm hoặc nhầm lẫn với tác phẩm âm nhạc, điện ảnh của chủ thể khác trong và ngoài nước, đang trong thời hạn hiệu lực bảo hộ quyền tác giả hoặc hết hiệu lực bảo hộ nhưng chưa hết 3 năm kể từ thời điểm chấm dứt hiệu lực bảo hộ quyền tác giả đó;

c) Dấu hiệu âm thanh thông thường hoặc âm thanh mang tính chức năng, tính mô tả sản phẩm, dịch vụ hoặc âm thanh được tạo ra khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó;

d) Dấu hiệu âm thanh không thể biểu thị được bằng đồ họa hoặc không thể hiện được dưới dạng biểu đồ sóng âm thanh.”

Thứ hai, cho phép việc bảo hộ bộ quyền tác giả đối với tên nhân vật, hình tượng nhân vật... có những đặc trưng đặc biệt sáng tạo và có đời sống độc lập với tác phẩm chứa nó được bảo hộ quyền tác giả bằng cách luật hóa nội dung đã được gọi mở tại điểm l Điều 39.3 và điểm g Điều 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Công ước Berne đã ghi nhận quyền được bảo hộ độc lập của các tác phẩm phái sinh so với các tác phẩm gốc.⁴⁰⁶ Việc bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu đối với bộ phận của tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả được ghi nhận trong quy định pháp luật và thực

⁴⁰⁵ Quy chế chung về Thẩm định nội dung nhãn hiệu của các nước ASEAN được biên soạn trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa ASEAN và EU về Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III). Dự án được Liên minh Châu Âu và ASEAN phê duyệt vào năm 2009 nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Quy chế không có tính ràng buộc pháp lý và không có tính quyết định trong xét nghiệm đơn nhãn hiệu. Xem :

<http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/0ABCEE37DD40EEA2472580F800337ADC/A/SEAN%20-%20GUIDELINES%20-%20Vietnamese.pdf> truy cập ngày 15/4/2020

⁴⁰⁶ Điều 2(3) Công ước Berne

tiền tư pháp một số nước.⁴⁰⁷ Thậm chí, các bức vẽ hay phim hoạt hình (các tác phẩm hai chiều) còn có thể được bảo hộ độc lập nếu chúng thỏa mãn những yêu cầu về nội dung của bảo hộ quyền tác giả.⁴⁰⁸ Thực tiễn tư pháp các nước cũng cho thấy việc kiến tạo được sự khác biệt giữa nhân vật trong văn học với hình tượng nhân vật được chuyển thể thì việc ghi nhận và bù đắp chi phí sáng tạo cho chủ thể tạo ra nó là sự ghi nhận chính đáng. Bởi lẽ, tên gọi, nhân vật có thể xuất hiện trong các tác phẩm văn học nhưng bằng lao động sáng tạo thực thụ, người chuyển thể đã thổi hồn cho nhân vật trở nên sống động, tạo dấu ấn trong lòng công chúng cũng là thành quả của quá trình sáng tạo, được bồi đắp bằng những nỗ lực dày công nghiên cứu, đổi mới.⁴⁰⁹ Sáng tạo ấy rõ ràng tạo ra những giá trị tăng thêm cho nhân vật giúp gắn kết mối liên hệ giữa nhân vật và người hun đúc, thổi hồn cho nhân vật ấy. Vì thế, quan điểm của nghiên cứu sinh là cả trên lý thuyết về quyền tự nhiên, cả trên thực tế đều cần ghi nhận nó như một sản phẩm mới của nghệ thuật sáng tạo, cần được bảo hộ quyền tác giả đối với hình tượng nhân vật như một tác phẩm độc lập với tác phẩm phôi thai ra nó nếu nhân vật có đời sống riêng, có giá trị riêng độc lập với tác phẩm chứa nó.

Thứ ba, đồng thời với việc luật hóa quy định cho bảo hộ quyền tác giả đối với tên gọi và hình tượng nhân vật có đời sống độc lập với tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như đã nêu ở trên, nghiên cứu sinh đề xuất có thể chấp nhận/công nhận làm nhãn hiệu những dấu hiệu là tên nhân vật, hình tượng nhân vật, tên tác phẩm... không được biết đến rộng rãi hoặc tên nhân vật, hình tượng nhân vật được biết đến rộng rãi nhưng đã hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả với điều kiện đảm bảo thời gian đủ xóa mờ mối liên hệ trong lòng công chúng giữa chủ thể quyền tác giả của tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả đã hết hạn và chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của họ với tác phẩm, tên nhân vật hoặc hình tượng nhân vật đó nếu nó đảm bảo tính phân biệt hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp. Từ câu chuyện bảo hộ hình tượng nhân vật Mickey, Donald... Hoa Kỳ đã mở ra cho thế giới các hình thức kinh doanh tên tuổi và hình ảnh nhân vật một cách sôi động: Kinh doanh các nhân vật hư cấu; Kinh doanh hình ảnh, tên tuổi nhân vật nổi tiếng và Kinh doanh hình ảnh.⁴¹⁰ Bên cạnh việc ghi nhận quyền tác giả, các quốc gia cũng đồng thời xem xét bảo hộ nhãn hiệu cho các hình tượng nhân vật với những nét cá tính đặc biệt mang tính phân biệt và có ý nghĩa phái sinh,⁴¹¹ hoàn toàn độc đáo và có đời sống độc lập với tác phẩm

⁴⁰⁷ Điều 1127 Bộ chuẩn luật quốc gia Hoa Kỳ

⁴⁰⁸ WIPO, TLdd trang 108;

⁴⁰⁹ *Walt Disney Prods. v. Air Pirates*, TLdd; xem thêm: WIPO, TLdd trang 108;

⁴¹⁰ WIPO, TLdd trang 106-108

⁴¹¹ WIPO, TLdd trang 110,

gốc.

Thêm nữa, khi tác phẩm thuộc về "miền công cộng", quyền tiếp cận và sử dụng đối với các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đó được trao cho công chúng. Việc một chủ thể nào lấy đó làm chất liệu để tiếp tục sáng tạo hoặc tạo mối liên kết chúng với những sản phẩm, dịch vụ của họ mà không làm phương hại đến chủ thể quyền khác thì quyền đó được ghi nhận là điều hợp lý.⁴¹² Nếu như Liên minh Châu Âu theo xu hướng bảo hộ tích tụ quyền cho đồng chủ sở hữu thì Hoa Kỳ vừa bảo hộ tích tụ quyền cho đồng chủ sở hữu trong trường hợp bảo hộ đồng thời và chấp nhận bảo hộ cho khác chủ sở hữu đối với hình tượng nhân vật đã rơi vào phạm vi công cộng.⁴¹³ Từ kinh nghiệm quốc tế đó, nghiên cứu sinh đề xuất bổ sung đối tượng bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu là tên gọi, hình tượng nhân vật như đã nêu nếu nó đáp ứng yêu cầu về tính phân biệt, có ý nghĩa phái sinh giúp chỉ rõ nguồn gốc thương mại của sản phẩm, dịch vụ, giúp kết nối hình tượng nhân vật đó với đúng nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có nhãn hiệu mà họ mong muốn đó.

Ngoài ra, liên quan đến thương mại, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc kinh doanh hình ảnh do các diễn viên đóng trong hoạt động marketing và quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cũng là một trong những loại hình kinh doanh mới liên quan trực tiếp và cùng lúc tới thương mại, truyền thông và môi trường kỹ thuật số. Về mặt pháp lý, hình ảnh, video quảng cáo sẽ được bảo hộ quyền tác giả ngay khi sản phẩm được tạo hình do nguyên tắc bảo hộ tự động cho chính công ty truyền thông, chủ sở hữu quyền tác giả là đơn vị thuê quảng cáo. Nhưng còn hình ảnh quảng cáo dán trên bao gói sản phẩm, dịch vụ cũng dễ dàng mang tính phân biệt bởi nó mang danh của chính vai diễn quảng cáo đó. Hình ảnh chân dung mang đậm nét cá nhân đó rất có thể được đăng ký bảo hộ làm nhãn hiệu.⁴¹⁴ Tùy thuộc cách thức tiếp cận, thủ tục cấp GCN đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mỗi quốc gia khác nhau nên mức độ bảo hộ đối với hình ảnh nhân vật cũng khác nhau giữa các nước.⁴¹⁵

Vậy nên, từ kinh nghiệm quốc tế đó, khuyến nghị cho cả 2 đề xuất thứ 2 và thứ 3, nghiên cứu sinh đề xuất xem xét việc bảo hộ hình ảnh, hình tượng nhân vật cần dựa trên những tiêu chí về: (i) Khả năng bảo hộ quyền tác giả độc lập của hình ảnh, hình tượng nhân vật đối với tác phẩm gốc; (ii) Khả năng phân biệt của hình ảnh, hình tượng nhân vật giữa hình ảnh, hình tượng nhân vật muốn được bảo hộ quyền tác giả

⁴¹² WIPO, TLdd trang 108

⁴¹³ Frederick Warne & Co. v. Book Sales, TLdd

⁴¹⁴ WIPO, TLdd trang 109,

⁴¹⁵ Lê Thị Anh Xuân, TLdd

với những mô tuýp hình ảnh, hình tượng nhân vật cùng loại (liệu nhân vật có đặc tính riêng biệt hay chỉ là một nhân vật dẫn chuyện như trường hợp của nhân vật Sam Spade.⁴¹⁶ Trường hợp muốn xem xét, đánh giá khả năng đăng ký làm nhãn hiệu cho hình ảnh, hình tượng nhân vật thì cần xem xét các yếu tố: (i) Hình ảnh, hình tượng nhân vật không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với các hình ảnh, hình tượng nhân vật có khả năng được bảo hộ quyền tác giả với những đặc tính nêu trên; (ii) Khả năng liên kết hình ảnh, hình tượng nhân vật với sản phẩm, dịch vụ muốn đăng ký nhãn hiệu; (iv) Hình ảnh, hình tượng nhân vật phải có ý nghĩa phái sinh.

Thứ tư, dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc và Nhật Bản, pháp luật Việt Nam cần bổ sung thêm quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu đối với minh chứng rõ ràng về sự cho phép của tác giả sáng tạo ra dấu hiệu được đăng ký làm nhãn hiệu giúp tránh những xung đột giữa quyền tác giả và nhãn hiệu.⁴¹⁷ Quy định tại điểm p, khoản 2 Điều 74, khoản 7 Điều 73 Luật sửa đổi Luật SHTT năm 2022 mặc dù đã có thể loại trừ được phần nào hành vi sao chép tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả để đăng ký quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Nhưng quy định mới này vẫn chưa giải quyết triệt để. Bởi lẽ, theo quan điểm chủ quan của nghiên cứu sinh, quy định này chưa mang tính cảnh báo đối với các chủ đơn đăng ký nhãn hiệu ở thời điểm đăng ký, đôi khi người ta mới chỉ quan tâm tới nó khi xuất hiện mâu thuẫn, tranh chấp. Việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc trong điều kiện bảo hộ làm nhãn hiệu tại Điều 72, một mặt sẽ giúp cho các chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu ý thức được việc cần sử dụng dấu hiệu mình đăng ký nhãn hiệu này phải được tạo ra một cách hợp pháp. Mặt khác, quy định này cũng giúp cho tác giả tạo ra dấu hiệu đó biết rõ về mục đích sử dụng đối với dấu hiệu đó là để đăng ký làm nhãn hiệu nhằm tránh những xung đột về quyền giữa tác giả tạo ra dấu hiệu với chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu. Nhờ đó, các bên có sự thỏa thuận rõ ràng hơn trong hợp đồng thuê sáng tạo logo, thiết kế nhãn hiệu hay hợp đồng giao nhiệm vụ sáng tác... Như vậy, theo quan điểm của nghiên cứu sinh nên bổ sung quy định tại khoản 3, Điều 72 Luật SHTT như sau: ...3. Có minh chứng rõ ràng việc chủ đơn được tác giả và/hoặc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép đăng ký nhãn hiệu đối với các dấu hiệu quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Thứ năm, trên cơ sở kinh nghiệm của EU, Trung Quốc và Nhật Bản, để loại trừ khả năng chòng lỉnh dẫn tới xung đột quyền bằng việc bổ sung quy định cụ thể một số trường hợp không bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả. Ví dụ cần quy định rõ :

⁴¹⁶ FindLaw Attorney Writers, *Protection of Fictional Characters*, <https://corporate.findlaw.com/intellectual-property/protection-of-graphic-characters.html> truy cập ngày 15/4/2021

⁴¹⁷ Duan Xiao Mei, TLdd

nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng quyền SHTT được xác lập trước đó của người khác; tên gọi, hình tượng nhân vật đã được biết đến rộng rãi, các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của người khác được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả vào quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật SHTT để làm căn cứ hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH trên thực tế khi có xung đột quyền. Mặc dù, như phân tích ở trên, Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP có quy định: *“Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước”*. Nhưng quy định này chỉ mang tính nguyên tắc “tôn trọng quyền xác lập trước” trong khuôn khổ các quy định giải quyết xung đột giữa các quyền SHCN với nhau chứ hoàn toàn không điều chỉnh và giải quyết xung đột giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Đồng thời, luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT năm 2022 đã có quy định tại khoản 7 Điều 73, điểm p khoản 2 Điều 74 về những loại dấu hiệu không được bảo hộ làm nhãn hiệu nếu dấu hiệu chứa bản sao tác phẩm, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với, *“trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó”*. Tuy nhiên, điều này chưa giải quyết được triệt để hiện tượng sao chép thiếu trung thực của chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Bởi lẽ, quy định loại trừ này mới chỉ ngăn chặn được hành vi sao chép dấu hiệu của tác phẩm sau khi tác phẩm đã rõ ràng được bảo hộ quyền tác giả. Trường hợp, ngược lại như vụ việc của công ty Hoàng Hà thì rõ ràng, nhãn hiệu được đăng ký trước. Tất nhiên, có thể giải quyết vụ việc trên cơ sở quy định của luật cạnh tranh nhưng xét ở góc độ pháp luật bảo hộ quyền SHTT thì việc quy định có tính nguyên tắc rằng: *nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng quyền SHTT được xác lập trước đó của người khác* thì mới có khả năng giải quyết triệt để vấn đề này. Quy định khi đó mới có thể giải quyết các xung đột trong bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu giữa các chủ thể khác nhau trong nước và cả nước ngoài.

Thứ sáu, thực tiễn Việt Nam cho thấy, đồng thời với những vấn đề nêu trên, việc chấp nhận bảo hộ các logo, biểu ngữ hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng không giới hạn của Việt Nam hiện nay có thể dẫn đến nguy cơ xung đột khá nhiều giữa nhãn hiệu và quyền tác giả trong thời gian tới. Về vấn đề này, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản, Châu Âu trong việc chỉ chấp nhận bảo hộ quyền tác giả cho đối tượng là các “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” một cách hạn chế đối với những tác phẩm thực sự có tính mỹ thuật theo đúng bản chất & mục đích của Luật bản quyền. Để được bảo hộ dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, kinh nghiệm các nước Châu

Âu, Nhật Bản cho thấy, sản phẩm muốn được bảo hộ ở dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cần phải đạt được yêu cầu về tính nghệ thuật và thẩm mỹ độc đáo. Đặc biệt, yếu tố sáng tạo phải mang tính nghệ thuật độc lập khi tách rời khỏi chức năng của sản phẩm, kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện về khóa thắt lưng⁴¹⁸ ở Đức hay vụ búp bê Furby⁴¹⁹ ở Nhật là những gợi ý quý giá cho Việt Nam. Vì thế, cần xem xét kỹ lưỡng và xây dựng tiêu chí điều kiện bảo hộ đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trước tiên mới có thể đảm bảo xử lý hợp lý vấn đề chồng lấn có thể phát sinh khi cùng bảo hộ một đối tượng là tác phẩm mỹ thuật. Có thể sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật SHTT về bảo hộ quyền tác giả như sau:

...2. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Luật SHTT là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí. “Tác phẩm có tính mỹ thuật trong thiết kế phải độc lập với chức năng của sản phẩm”.

Thứ bảy, cần có quy định hướng dẫn chi tiết tiêu chí đánh giá tác phẩm “*được biết đến rộng rãi*” trong quy định hướng dẫn tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, điểm p khoản 2 Điều 74, Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT năm 2022 về căn cứ loại trừ bảo hộ làm nhãn hiệu đối với những dấu hiệu là hình ảnh, nhân vật trong tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả của người khác “*được biết đến một cách rộng rãi*”. Ở đây có 2 cách hiểu: (i) tác phẩm chứa tên gọi, hình ảnh nhân vật được biết đến rộng rãi và (ii) tác phẩm được biết đến rộng rãi có nhân vật trùng tên gọi, hình ảnh với dấu hiệu dự định đăng ký nhãn hiệu. Nếu theo tinh thần của quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và quy định tại điểm p khoản 2 Điều 74 Luật sửa đổi luật SHTT thì chúng ta loại trừ nhãn hiệu nếu dấu hiệu dự định đăng ký làm nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên gọi, hình tượng nhân vật có trong tác phẩm được “*biết đến một cách rộng rãi*”. Với quy định này, liệu chúng ta có đang đi ngược lại xu hướng của thế giới khi các nước chủ yếu loại trừ bảo hộ dấu hiệu trùng với tên gọi, hình tượng nhân vật được biết đến một cách rộng rãi trong một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả? Có mấy ai nhớ tên từng phim trong chuỗi phim hoạt hình của Hãng phim hoạt hình Walt Disney? Nhưng hình ảnh nhân vật Mikey thông minh, tinh nghịch làm nên tính phân biệt mới là sự kết dính không thể tách rời với Hãng phim

⁴¹⁸ *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc*, TLdd

⁴¹⁹ *Duan Xiao Mei*, TLdd

hoạt hình Walt Disney? Các phim hoạt hình Pinocchio, Cinderella của xưởng phim Walt Disney hầu như được trẻ em biết tới nhiều hơn là các truyện nguyên bản của các tác giả Collodi và Charles Perrault). Các bức vẽ hay phim hoạt hình có thể được bảo hộ độc lập nếu chúng thỏa mãn những yêu cầu về nội dung của bảo hộ quyền tác giả.⁴²⁰ Do vậy, nghiên cứu sinh cho rằng cần xem xét lại quy định này một cách kỹ lưỡng để có hiệu quả bảo hộ phù hợp với các đối tượng quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Thêm vào đó, một vấn đề cần bàn ở đây là nếu chúng ta chỉ loại trừ chồng lấn khi dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên gọi và hình tượng nhân vật trong tác phẩm được biết đến một cách rộng rãi thì phải chăng ở đây chúng ta thừa nhận việc bảo hộ đối với ý tưởng?

Đồng thời, như đã phân tích ở phần đánh giá, để đảm bảo định lượng được thế nào là tác phẩm “*được biết đến một cách rộng rãi*” cần xây dựng các tiêu chí cụ thể giúp cho các thẩm phán khỏi lúng túng và cảm tính trong quá trình giải quyết vụ việc. Luật SHTT 2005 và các văn bản Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT năm 2022 và trước đó đều ghi nhận khái niệm “*được biết đến một cách rộng rãi*” được xuất hiện 5 lần. Tuy nhiên, khái niệm này mới chỉ được sử dụng trong bối cảnh: Nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi khi xác định nhãn hiệu nổi tiếng; tên thương mại ... được biết đến rộng rãi do sử dụng; giống cây trồng được biết đến rộng rãi⁴²¹ mà chưa thấy có khái niệm về tác phẩm hay hình tượng nhân vật được biết đến rộng rãi. Và việc xác định thế nào là được biết đến rộng rãi mới được quy định cụ thể đối với giống cây trồng tại khoản 2 Điều 160 khi giống cây trồng đã được phổ biến hay nằm trong danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào. Do đó, nên chăng cần thống nhất khái niệm tác phẩm “*được biết đến rộng rãi*” hay nhãn hiệu được biết đến rộng rãi bằng việc hướng dẫn trong thông tư về các tiêu chí xác định đối tượng “*được biết đến rộng rãi*” bằng các minh chứng cụ thể. Có thể định lượng được tác phẩm hay hình tượng nhân vật “*được biết đến rộng rãi*” bằng các tiêu chí đánh giá về (i) mức độ công bố và truyền thông về tác phẩm, về hình tượng nhân vật... (ii) khảo sát đối với công chúng về sự liên kết hình ảnh với chủ sở hữu hình tượng nhân vật; (iii) mức độ doanh thu trên tác phẩm hay chuỗi tác phẩm mang hình tượng nhân vật trên thực tế. Từ sự phân tích trên, tác giả kiến nghị bổ sung quy định 39.13 vào thông tư 01/2007/TT-BKHCN nội dung sau:

39.13 Tiêu chí xác định đối tượng được biết đến rộng rãi:

⁴²⁰ WIPO, TLdd trang 108

⁴²¹ Khoản 20 Điều 4; khoản 1 Điều 78; khoản 1,2 Điều 160, khoản 2 điều 163 Luật SHTT 2005

Dấu hiệu bị coi là trùng hoặc tương tự với các đối tượng quyền SHTT được biết đến rộng rãi có thể được xác định bằng các minh chứng về việc: (i) đối tượng là tác phẩm, hình tượng nhân vật thuộc tác phẩm ... đã trở nên phổ biến trên các phương tiện thông tin truyền thông; (ii) sản phẩm, dịch vụ gắn với đối tượng đạt mức độ doanh thu vượt trội so với tác phẩm cùng loại hay (iii) đối tượng đạt tỉ lệ ...% người tiêu dùng cùng thị hiếu biết đến.

Thứ tám, cần hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường số để từng bước thể chế hóa các cam kết của Việt Nam trong lộ trình thực thi các ĐUQT mới: CPTPP, EVFTA... liên quan tới bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan như: phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong không gian số, Ngoại lệ và hạn chế; Bổ sung các loại hành vi vi phạm quyền tác giả trên không gian số; Các biện pháp kiểm soát các hàng hóa bằng các thực thi dân sự, hình sự, kiểm soát biên giới; hoàn thiện các quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ cho hoạt động bảo hộ quyền tác giả trong không gian số. Việc hoàn thiện các quy định này cũng giúp tạo hành lang pháp lý minh bạch trong bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong bối cảnh mới, là cơ sở để xử lý vi phạm hay giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và các nước về bảo hộ quyền tác giả trong đó có vấn đề xung đột quyền do chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu gây ra.

Thứ chín, tiếp cận quy định tại Điều 679 BLDS 2015 theo hướng có thể xảy ra xung đột pháp luật trong bảo hộ quốc tế quyền SHTT và tiếp nhận nguyên tắc chọn luật của Lex loci protectionis. Bên cạnh những tiêu chí về mục đích bảo hộ, chức năng của nhãn hiệu và thuyết cạnh quyền với hàng hóa xuất nhập khẩu, nguyên tắc Lex loci protectionis được kỳ vọng có thể giải quyết hữu hiệu vấn đề xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường số khi có xung đột, tranh chấp do chồng lấn quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu vượt ra khỏi biên giới quốc gia.

- *Bổ sung nhóm quy định liên quan tới vấn đề thực thi quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu*

Thứ nhất, có thể cấu trúc lại hệ thống cơ quan chức năng nghiên cứu và vận hành hệ thống SHTT tầm cỡ quốc gia trực thuộc Chính phủ. Trong đó, có thể thành lập cơ chuyên trách về nghiên cứu chính sách và giải quyết các khiếu nại liên quan tới thương mại và quyền SHTT theo kinh nghiệm của Trung Quốc⁴²², Nhật Bản. Đồng

⁴²² Thomson Reuters, *Practical Law, China National Intellectual Property Administration (CNIPA)*, xem [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-522-2696?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-522-2696?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)) truy cập ngày 20/8/2022

thời, có thể cân nhắc việc giao thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ khiếu nại, tố cáo liên quan tới hoạt động bảo hộ quyền SHTT nói chung và khiếu nại về bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng cho cơ quan này để xem xét giải quyết các vấn đề xung đột quyền để đảm bảo tính khách quan. Để thực hiện được các nhiệm vụ chung này, có thể thành lập cơ quan có chức năng liên bộ giữa Bộ KH-CN, Bộ VHTT&DL, Bộ Công thương để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo hộ quyền SHTT trong thương mại.

Trường hợp chưa cấu trúc được cơ quan chức năng như đã nêu ở trên thì có thể bổ sung cơ chế phối hợp và tư vấn chuyên gia trong quá trình thẩm định đơn liên quan đến xung đột quyền tác giả và nhãn hiệu. Bởi lẽ, mặc dù quyền tác giả được bảo hộ tự động, các cơ quan chuyên môn lại hoạt động độc lập nên cần tăng cường hợp tác giữa Cục bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ cũng như kết nối cơ sở dữ liệu nhằm bổ sung và củng cố cơ sở dữ liệu tra cứu cho Cục sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định và xét duyệt đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ nhằm hạn chế phần nào những chồng lấn dẫn đến tranh chấp không đáng có trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu. Việc thể chế hóa cơ chế phối hợp này mặt khác cũng giúp hình thành hệ thống chứng cứ hợp pháp và hợp lệ trong quá trình thực thi và giải quyết các vụ việc liên quan tới xung đột và chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu.

Thứ hai, đồng thời với phương án mở thủ tục xem xét và giải quyết khiếu nại liên quan tới bảo hộ quyền SHTT như đã nêu ở trên, nên cho phép cơ chế thỏa thuận hợp tác giữa các chủ thể quyền SHTT có hiện tượng chồng lấn. Cơ chế thỏa thuận này giúp giải quyết phần nào thực tiễn tranh chấp do chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu giữa các chủ thể quyền khác nhau về mặt pháp lý nhưng không mấy xung đột về lợi ích trên thực tế. Điều này giúp mở ra cơ hội duy trì tình trạng kinh doanh đã ổn định lâu dài của doanh nghiệp sử dụng thực sự quyền SHTT nếu chồng lấn không gây thiệt hại quá lớn cho bên có quyền trước bằng cách đưa thêm vào một thủ tục thỏa thuận theo khuyến nghị của cơ quan chuyên môn trong quy trình xét đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc cơ quan tư pháp trong quá trình giải quyết xung đột giữa quyền tác giả và nhãn hiệu. Về nội dung này có thể tham khảo cách thức tổ chức của cơ quan này ở Trung Quốc⁴²³ và Nhật Bản.

Thứ ba, tham khảo cách thức tiếp cận của Nhật Bản khi xét đơn đăng ký nhãn hiệu bị cáo buộc có dấu hiệu xung đột quyền tác giả trước đó, các cơ quan chức năng cần tiến hành theo hai bước: (1) Xác định dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu có thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả; (2) xem xét sự cân bằng giữa các cấp độ bảo hộ khác

⁴²³ Article 8, *Trademark review and adjudication rules of PRC*

nhau từ các quy định pháp luật tương ứng. Đồng thời cũng cần cân nhắc đảm bảo cân bằng lợi ích trên thực tế dựa trên các yếu tố: (i) Thực tế khai thác quyền SHTT hiện hữu và liên tục; (ii) giá trị chứng minh của các bằng chứng về quyền xác lập trước; (iii) đánh giá lợi ích và thiệt hại về kinh tế thực tế trên thực tế thực thi quyền của các bên.⁴²⁴

Thứ tư, bổ sung hệ thống quy định về các biện pháp bảo hộ quyền tác giả trên không gian số bằng các quy định cụ thể về hành vi vi phạm quyền tác giả trên không gian số, trách nhiệm của người vi phạm, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ internet, chế tài và tổng hợp các biện pháp về hình sự, dân sự, hành chính và kiểm soát biên giới theo kinh nghiệm của một số quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc⁴²⁵...

4.4.2.2. Một số giải pháp bổ trợ khác nhằm xử lý thỏa đáng hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ, và yêu cầu của hội nhập quốc tế

Thứ nhất, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hộ quyền SHTT & bổ sung truyền thông đa phương tiện giúp thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả được công bố rộng rãi giúp các chủ thể quyền có khả năng nhận diện và phản đối nếu đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng quyền SHTT của họ đã được xác lập trước thời điểm nộp đơn. Hiện tại, đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ được đăng công báo của Cục SHTT trong thời hạn nhất định, các cơ quan tổ chức liên quan tới lĩnh vực SHTT có thể theo dõi và thực hiện các phản đối đơn nếu nhận thấy đơn có dấu hiệu vi phạm chủ thể quyền khác. Tuy nhiên, việc theo dõi và phát hiện vi phạm quyền SHTT theo cách thức này dường như không hiệu quả khi có phát sinh chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu trên thực tế. Vì thế, nên chăng có thể xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hộ quyền SHTT để bản thân các cơ quan chức năng và những chủ thể quyền có thể tra cứu và thực thi quyền SHTT của mình hiệu quả hơn trong bối cảnh mới hiện nay.

Thứ hai, cần xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ các chức danh tư pháp: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; các cơ quan có thẩm quyền như Cục SHTT, Cục bản quyền tác giả, các Tổ chức đại diện quyền SHTT về bảo hộ quyền SHTT hiện đại trong bối cảnh mới, đặc biệt là đối với vấn đề bảo hộ nhãn hiệu đối với âm thanh, bảo hộ tên gọi và hình tượng nhân vật, bảo hộ đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và bảo hộ quyền tác giả trên không gian số để bắt kịp với lộ trình thực

⁴²⁴ Duan Xiao Mei, TLdd trang 77;

⁴²⁵ Vũ Thị Phương Lan (2018), *Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo ĐUQT và pháp luật Việt Nam*, Nxb Sự thật, trang 82,91,93

hiện các cam kết quốc tế tại các FTA. Có thể học hỏi Nhật Bản khi xây dựng các chương trình, khóa học đào tạo nguồn nhân lực về SHTT chất lượng cao, có tầm nhìn chiến lược như: “Khóa học phát triển các nhà lãnh đạo IP mới”, “Khóa học phát triển đội ngũ IP – Chiến lược – Nhân viên”⁴²⁶... đồng thời hình thành các hạt nhân SHTT trong các Hiệp hội, các tổ chức kinh tế xã hội...

Thứ ba, cần phổ biến, giáo dục pháp luật dưới mọi hình thức: tập huấn, tổ chức diễn đàn... nhằm phổ biến rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp và công chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hộ quyền SHTT. Đặc biệt, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo hộ nhãn hiệu đối với âm thanh, hình tượng nhân vật, bảo hộ quyền tác giả trên không gian số với những thách thức và khó khăn khi phải đối mặt với những nguy cơ của các vụ kiện tranh chấp về quyền SHTT khi chúng ta hội nhập hoàn toàn sau lộ trình chuyển tiếp trong các sân chơi của các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA.

Thứ tư, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần xây dựng cơ chế kiểm soát an ninh mạng chặt chẽ, trách nhiệm, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ để kịp thời xử lý những tình huống tranh chấp, khiếu nại về quyền tác giả trên không gian số; có thể nghiên cứu cơ chế giải quyết tranh chấp ODR giúp thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế mới.

⁴²⁶ Introduction of JIPA, xem <http://www.jipa.or.jp/english/what/index.html> truy cập ngày 25/8/2022

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4

Không nằm ngoài xu hướng chung, tại Việt Nam hiện tượng chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng, Việt Nam đang trở nên phổ biến. Mặc dù đã có những dự báo của các nhà nghiên cứu về điều này nhưng các vụ việc chồng lấn vẫn diễn ra và tạo ra các xung đột về quyền ngày càng nhiều trên thực tế. Có nhiều quan điểm trái chiều về mức độ chấp nhận chồng lấn đã diễn ra ở khắp các quốc gia trong đó có Việt Nam bởi lẽ chưa có nền tảng lý thuyết cụ thể nào để xác định rõ vấn đề này... Việc chấp nhận hay khước từ bảo hộ chồng lấn giữa quyền tác giả cần phải được dựa trên hệ thống các lý thuyết của quyền SHTT nói chung, lý thuyết liên quan tới mục đích bảo hộ đối với quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng; lý thuyết về cân bằng quyền, thuyết về sử dụng đúng mục đích quyền SHTT... Trong bối cảnh phát triển chung Việt Nam và thế giới, chồng lấn trong bảo hộ là điều không tránh khỏi khi bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Là quốc gia có cấu trúc pháp luật gần giống với các quốc gia thuộc Châu Âu lục địa, bên cạnh việc trọng bảo hộ quyền của tác giả sáng tạo ra tác phẩm, Việt Nam cần cân nhắc chấp nhận chồng lấn hội tụ quyền giữa quyền tác giả và nhãn hiệu cho đồng chủ sở hữu. Các trường hợp chồng lấn không đồng chủ sở hữu được xem như những ngoại lệ và có tiêu chí đánh giá tương đối cụ thể giúp các cơ quan tư pháp có cơ sở để thực thi pháp luật một cách thống nhất. Đồng thời, cũng cần xem xét xây dựng các nguyên tắc và hệ tiêu chí phù hợp giúp đảm bảo nguyên tắc cân bằng hợp lý lợi ích của các chủ thể quyền và lợi ích cộng đồng hiệu quả trên cơ sở thực tế. Có thể mở ra cơ chế thỏa thuận hợp tác giữa các chủ thể quyền trong trường hợp có chồng lấn tránh thiệt hại và lãng phí nguồn lực của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp tạo đà cho phát triển và hội nhập cả khi chúng ta siết chặt hơn các quy định về bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu.

Tương tự như các quốc gia Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, xu hướng tôn trọng quyền xác lập trước trong pháp luật SHTT Việt Nam là khá rõ nét. Điều này cần được luật hóa thành nguyên tắc chung một cách rõ ràng bên cạnh các nguyên tắc pháp luật nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích và công bằng cho các chủ thể quyền liên quan tới chồng lấn. Đồng thời, việc tôn trọng quyền xác lập trước cũng sẽ giúp chúng ta duy trì cấu trúc của hệ thống SHTT trong một trật tự nhất định.

Từ định hướng đó, bám sát vào các chính sách phát triển SHTT theo chủ trương của Đảng với tầm nhìn đến 2030, nghiên cứu sinh đã đề xuất phương hướng và một số giải xử lý chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu theo hướng chấp nhận tích tụ quyền trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu theo nguyên tắc tôn

trọng quyền trước và đảm bảo cân bằng quyền. Các tiêu chí về mục đích bảo hộ, khả năng bảo hộ độc lập và phạm vi sử dụng đối với quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng được xem xét để cân nhắc trong trường hợp chấp nhận bảo hộ có chồng lấn đối với hai nhóm quyền SHTT này vừa để đảm bảo việc bảo hộ các quyền này không làm phương hại đến các quyền của các chủ thể khác có liên quan.

KẾT LUẬN

Chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT giữa các đối tượng của quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là vấn đề không mới nhưng tiềm ẩn nguy cơ xung đột, tranh chấp giữa các chủ thể ngày càng trở nên phổ biến ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu phát sinh đầu tiên từ sự tương đồng giữa các đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, sự mở rộng các đối tượng quyền SHTT dần vượt ra ngoài phạm vi bảo hộ truyền thống đã dẫn đến sự tương đồng ngày càng lớn của các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu. Từ đó dẫn đến hiện tượng một đối tượng SHTT mới hình thành có thể có tính đa diện, đa tính chất, vừa đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của quyền tác giả, vừa mang tính phân biệt thỏa mãn tiêu chí bảo hộ của quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Mặc dù còn nhiều quan điểm trái chiều về chấp nhận và mức độ chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn giữa quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng nhưng thực tế cho thấy các vụ việc chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã và đang phát sinh ngày càng nhiều ở khắp các quốc gia trên thế giới. Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu thực chất là hiện tượng phái sinh trong bảo hộ quyền SHTT khi các hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu phát triển một cách độc lập theo những mục đích bảo hộ khác nhau mà không phụ thuộc mong muốn của nhà lập pháp. Đa phần cơ quan chuyên môn và cơ quan tư pháp của các quốc gia cũng như Việt Nam đôi khi đã miễn cưỡng khi chấp nhận chồng lấn và coi chồng lấn là tình trạng “đột biến” trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và “đột biến” trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu nói riêng.

Lý luận liên quan đến bảo hộ quyền SHTT ở thời điểm hiện tại chưa giải quyết trực diện vấn đề chồng lấn. Với cấu trúc pháp luật và cách thức tiếp cận khác nhau giữa các quốc gia về vấn đề chồng lấn nên các quốc gia khác nhau sẽ có cách thức ứng xử khác nhau đối với vấn đề này ở từng giai đoạn khác nhau. Một số quốc gia áp dụng chính sách bảo hộ độc lập và đơn nhất cho các đối tượng quyền SHTT. Một số khác cởi mở hơn với chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và chồng lấn trong bảo hộ giữa quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo hướng tích tụ quyền cho đồng chủ sở hữu. Một số khác dung hòa hai trường phái trên bằng việc chấp nhận bảo hộ có chồng lấn một phần giữa các quyền SHTT nói trên. Thực tế cho thấy các quốc gia ít nhiều đều chấp nhận sự chồng lấn như những ngoại lệ trong bảo hộ quyền SHTT nhưng không tránh khỏi những lúng túng khó lường với sự đa dạng

của thực tiễn bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Các lý thuyết khác nhau có thể được sử dụng trong quá trình giải quyết xung đột quyền của các quốc gia nhưng tập trung nhất vẫn là những học thuyết liên quan tới mục đích bảo hộ quyền SHTT và thuyết cân bằng quyền. Trong đó, thuyết khuyến khích và bù đắp chi phí sáng tạo, thuyết sử dụng đúng quyền SHTT hay lạm dụng quyền SHTT, thuyết cân bằng quyền là những lý thuyết được sử dụng nhiều nhất trong quá trình xử lý chồng lấn.

Mặc dù vậy, chồng lấn vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ tính hệ thống của các nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT nói chung bởi khi chấp nhận chồng lấn, nguyên tắc bảo hộ của mỗi cơ chế bảo hộ như quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu riêng lẻ có thể bị xóa mờ. Tính lãnh thổ trong bảo hộ quyền SHTT có thể chỉ còn là tương đối khi xu hướng quốc tế đang dần thừa nhận xung đột pháp luật trong bảo hộ quyền SHTT. Nguy cơ xung đột quyền do chồng lấn giữa quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia như thực tế của Việt Nam và các nước. Quá trình xem xét và giải quyết các xung đột quyền do chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT sẽ dẫn tới việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong thực tiễn tư pháp quốc tế giữa các nước. Vì thế, mọi quốc gia trong đó có Việt Nam cần có cái nhìn tổng thể để đánh giá và xem xét vấn đề này một cách kỹ lưỡng giúp Việt Nam sớm có chính sách SHTT phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT trên thực tế, nhất là khi Việt Nam bắt đầu bước vào lộ trình các cam kết sâu về SHTT theo các FTA thế hệ mới.

Trên cơ sở những nghiên cứu ở góc nhìn khác nhau ở cả trong và ngoài nước, nghiên cứu sinh cũng đã phân nào phân tích cách thức tiếp cận, các học thuyết và các giải pháp được sử dụng ở một số quốc gia trên thế giới làm tiền đề cho những nghiên cứu hoàn thiện chính sách về SHTT ở Việt Nam. Các đề xuất về phương hướng và giải pháp mà nghiên cứu sinh đưa ra chủ yếu xoay quanh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, bổ sung thiết chế thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Phương án chấp nhận chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu chủ yếu theo xu hướng tích tụ quyền cho đồng chủ sở hữu và chấp nhận chồng lấn như những ngoại lệ trong thực thi và bảo hộ quyền SHTT. Việc chấp nhận chồng lấn cũng cần được xem xét dựa trên một số tiêu chí cụ thể để đảm bảo vừa khuyến khích các chủ thể đầu tư cho sáng tạo, vừa đảm bảo cân bằng giữa các quyền. Các tiêu chí được đề xuất chủ yếu dựa trên cơ sở lý luận về thuyết sử dụng đúng quyền SHTT và thuyết cân bằng quyền giúp giải quyết những xung đột quyền do chồng lấn gây ra. Thuyết bù đắp chi phí sáng tạo có thể được sử

dụng để chấp nhận chồng lấn cho những sáng tạo mới giúp gia tăng giá trị cho các đối tượng quyền SHTT sẵn có. Các tiêu chí bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cũng cần khắt khe hơn để đảm bảo sử dụng đúng mục đích của quyền SHTT. Đồng thời, việc làm rõ những tiêu chí đánh giá hiện có trong pháp luật SHTT Việt Nam cũng sẽ giúp chúng ta minh bạch hơn hành lang pháp lý trong thực thi và bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng.

Nhận thấy cấu trúc pháp luật của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với các quốc gia điển hình thuộc châu Âu lục địa và châu Á, nghiên cứu sinh cũng đã đề xuất một số giải pháp xây dựng các chính sách pháp luật SHTT của Việt Nam theo hướng tôn trọng quyền xác lập trước giúp ngăn ngừa và xử lý chồng lấn hiệu quả hơn khi bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này cũng có thể linh hoạt với cơ chế thỏa thuận giúp hài hòa lợi ích giữa các chủ thể quyền trong bảo hộ quyền tác giả và quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên thực tế.

Bên cạnh những giải pháp hoàn thiện pháp luật, để vận hành hiệu quả hệ thống SHTT quốc gia Việt Nam thì không thể thiếu những giải pháp hỗ trợ như thành lập cơ quan chuyên trách độc lập về nghiên cứu và phát triển chính sách pháp luật về SHTT và giải quyết khiếu nại khi có vấn đề xung đột quyền do chồng lấn gây nên. Muốn vậy, việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân sự chất lượng về SHTT cũng cần được chú trọng. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo hộ đúng đắn quyền SHTT cũng là mang lại ý nghĩa không nhỏ trong công cuộc đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội⁴²⁷ như quan điểm chỉ đạo trong Chiến lược phát triển SHTT đến 2030 của Việt Nam.

Như vậy, trước thềm hội nhập kinh tế xã hội sâu rộng với các nước trên thế giới trong không gian đa chiều của toàn cầu hóa, bên cạnh những thuận lợi cho kết nối và phát triển, một trong những thách thức của Việt Nam hiện giờ là vận hành hiệu quả hệ thống SHTT trong sự đa dạng về đối tượng và cơ chế bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Sự chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả, quyền SHCN đối với nhãn hiệu là tất yếu nhưng cách chúng ta ứng xử với nó như thế nào trong bối cảnh mới sẽ quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó, cần hết sức thận trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách về SHTT trong thời gian tới ở Việt Nam.

⁴²⁷ Thủ tướng Chính phủ, *Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030*, phê duyệt ngày 22/8/2019 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu tiếng Việt

• Văn bản pháp luật

1. Công ước Berne Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886; 1908, 1971; 1979;
2. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 1883
3. Hiệp ước Lisbon 1958 sửa đổi bổ sung Công ước Paris 1883.
4. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) 1995
5. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 2018
6. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 2018
7. Hiệp ước quyền tác giả của WIPO (WCT) 1996
8. Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT) 1996
9. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
10. The Statute of Anne (Copyright Act 1710)
11. Luật sở hữu trí tuệ 2005;
12. Luật sửa đổi luật sở hữu trí tuệ năm 2009;
13. Luật sửa đổi luật sở hữu trí tuệ năm 2019;
14. Nghị định 22/2018/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và biện pháp thực thi Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả
15. Nghị định 103/2006/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
16. Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019 ban hành Quyết định số 1068/QĐ-TTg

• Sách tham khảo

1. WIPO (2005), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam chịu trách nhiệm nội dung dịch thuật
2. Mutrap & NOIP Việt Nam (2015), *Tài liệu hướng dẫn thực thi quyền SHTT*, Công ty cổ phần in Truyền thông Việt Nam
3. Vũ Thị Phương Lan (2018), *Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo ĐUQT và pháp luật Việt Nam*, Nxb Sự thật.
4. Lê Đình Nghị & Vũ Thị Hải Yến (2016), *Giáo trình luật sở hữu trí tuệ*, Nxb Giáo dục Việt Nam.

• **Bài viết/Tạp chí**

1. Nguyễn Bá Bình (2015), “*Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ - Sự giao thoa giữa các đối tượng của quyền SHTT*”, bài viết đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10/2005.
2. Lê Thị Nam Giang, (2009), “*Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội*”, Bài viết đăng trên tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2009 và số 6/2009
3. Lê Thị Nam Giang (2013), *Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại*, <http://www.agllaw.com.vn/xung-dot-quyen-trong-bao-ho-nhan-hieu-va-ten-thuong-mai/>
4. Phạm Thị Minh Huyền (2017), *Bảo hộ chống lán giữa quyền tác giả và nhãn hiệu – thực trạng pháp luật Việt Nam và một số đề xuất*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 10(307) năm 2017;
5. Vũ Thị Phương Lan (2018), “*Khái niệm và các loại nhãn hiệu trong quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam*”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 16(368), tháng 8/2018, <http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207406>
6. Trần Đỗ Thành (2006), “*Chống lán trong bảo hộ quyền SHTT – vấn đề và giải pháp*”, bài viết đăng trên tạp chí hoạt động khoa học số 10/2006
7. Nguyễn Tiến Vinh (2017), “*Bộ luật dân sự năm 2015 trước xu hướng quốc tế thừa nhận xung đột pháp luật trong lĩnh vực SHTT*”, Tạp chí luật học số 7/2017;
8. Lê Thị Anh Xuân (2022), “*Xung đột quyền do chống lán bảo hộ bản quyền và nhãn hiệu ở Trung Quốc – khuyến nghị cho Việt Nam*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7(455) Kỳ 1 – Tháng 4/2022
9. Lê Thị Anh Xuân (2021), “*Bảo hộ bản quyền và nhãn hiệu đối với hình tượng nhân vật trong thực tiễn thực thi quyền SHTT ở Hoa Kỳ và khuyến nghị cho Việt Nam*”, Tạp chí Kiểm sát số 17.
10. Vũ Thị Hải Yến (2016), “*Chống lán trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp*”, Tạp chí NN&PL Số 4(336);

• **Luận văn/ luận án/Nghiên cứu khoa học**

1. Nguyễn Văn Bảy (2021), *Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế*, Cục SHTT - Bộ khoa học và công nghệ;

2. Đại học Luật Hà Nội, “*Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, LH-2015-405/ĐHL-HN, năm 2016
3. Nguyễn Phan Diệu Linh (2015), “*Sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu*”, Luận văn thạc sỹ đã bảo vệ thành công tại Đại học Luật Hà Nội
4. Nguyễn Thị Thu (2015), “*Xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay*”, Luận văn thạc sỹ luật học đã bảo vệ thành công tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
5. Vương Thanh Thúy (2012), “*Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu – Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Việt Nam*” – Luận án tiến sỹ luật học đã bảo vệ thành công tại Đại học Luật Hà Nội.

• **Tài liệu khác**

1. Quyết định về xử lý vụ việc cạnh tranh số: 169/QĐ-CT ngày 26/12/2018, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ công thương
2. ASEAN (2009), *Quy chế chung về Thảm định nội dung nhãn hiệu của các nước ASEAN được biên soạn trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa ASEAN và EU về Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ECAPIII)*. Dự án được Liên Minh Châu Âu và ASEAN phê duyệt vào năm 2009 nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

B. Tài liệu tiếng Anh

• **Văn bản pháp luật**

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886; 1908, 1971; 1979;
2. **Paris** Convention for the Protection of Industrial Property 1883
3. Treaty of Lisbon 1958 sửa đổi bổ sung Công ước Paris 1883.
4. HAgreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights; 1995
5. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 2018
6. EU-Vietnam Free Trade Agreement 2018

7. WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996
8. **Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP** RCEP
9. The Statute of Anne (Copyright Act 1710)
10. WTO (1995), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Results of the Uruguay Round of Multicultural Trade Negotiations: The Legal Texts, 15 April 1994, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1125, art. 7 [TRIPS Agreement]
11. WIPO, Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Art, 1971)
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf
12. Amending §101 and §117, title 17, United States Code, regarding computer programs: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>
13. Sonny Bono Copyright Term Extension Act or Amending chapter 3, title 17, United States Code;
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-3>
14. U.S.Code Title 17 Copyrights:
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>
15. U.S.Code Title 15: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>
16. Service Marks
<http://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1300d1e10.html>
17. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, L 154/2;
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>
18. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society, [2001] O <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029>
19. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark (codified version) : <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042>
20. *Anne Act (1710)*:
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp

21. *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)*
<https://www.boip.int/fr/entrepreneurs/a-propos-du-boip/organisation-et-mission>
22. *Uniform Benelux Designs Law*,
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/boip/boip008en.pdf>
23. *Code du droit de Propriété intellectuelle*
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381593
24. <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007509680/>
25. Act on the Protection of Trademark and other Sign – Germany
 Trademark Act. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html#p0027
26. German Copyright Act:
<https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=855#I2>
27. Regional Court Mannheim (1999)
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html
28. Trademark Law of the People's Republic of China;
29. Copyright law of the People's Republic of China
[https://www.chinalawtranslate.com/en/Copyright-Law-of-the-PRC-\(2021-Version\)/](https://www.chinalawtranslate.com/en/Copyright-Law-of-the-PRC-(2021-Version)/)
30. Trademark Act of Japan; <https://wipo.lex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp180en.pdf>
31. Copyright law of Japan, <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>

• **Sách tham khảo**

1. Estelle Derelaye and Matthias Leistner, (2004) “*Intellectual Property Wipo, Wipo Introduction to Intellectual Property Handbook*, Wipo Publication N.489(E) ISBN 987-92-805-1291-5, tái bản lần thứ 2 năm 2004
2. Estelle Derelaye and Matthias Leistner (2011) “*Overlaps – A European perspective*”, Nxb. Oxford and Portland, Oregon.
3. Neil Wilkof và Shamnad Basheer, (2012), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Nhà xuất bản Oxford University Press.
4. Robert Tomkowicz, (2012), “*Intellectual Property Overlaps – Theory, strategies and solutions*”, Nxb. Routledge, xuất bản lần thứ nhất.

5. Report of cases in Chancery, Argued and Determined in The Rolls Court, during the time of Master of Rolls, by Charles Breavan, ESQ., M.A. Barrister at law, Vol. VI. 1842, 1843, - 6&7 Victoria, William Benning and Co., Law-BookSellers, (Late Sauders and Benning, 43, Fleet-street.1845; page 66, (xem: <https://books.google.com.vn/books?id=n08ZAAAAYAAJ&pg=PA75&dq=Perry+v.+Truefitt&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiGueL31bHuAhU5K6YKHZt6CwMQ6AEwBnoECACQAg#v=onepage&q=Perry%20v.%20Truefitt&f=false>

- **Bài viết/tạp chí**

1. Dr. Annabelle Bennett Former and Mr. Sam Granata, *When Private International Law Meets Intellectual Property Law A Guide for Judges*, WIPO and the HCCH, 2019
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1053.pdf
2. A. Birrell, *Seven Lectures on the Law and History of Copyright in Books* (South Hackensack: Rothman Reprints, 1971),
<https://archive.org/details/cu31924029522061/page/n53/mode/2up>;
3. Graeme B. Dinwoodie, *Concurrence and Convergence of rights: The concerns of The US. Supreme Court*,
<http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/concurrenceandconvergence.pdf>
4. Laura A. Heymann, (2013), *William & Mary Law School*, “*Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*”, Citation(s): 17 Stan. Tech. L. Rev. 239
5. Viva. R. Moffat, “*Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*”;
<https://lawcat.berkeley.edu/record/1119329/files/fulltext.pdf>
6. Andrew Beckerman – Rodau, “*The Problem with intellectual Property rights: Subject Matter Expenditure*”, Yale Journal of Law and Technology, Volum 13 1/1/2011,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1754781
7. Martin Senftleben (2010), “*Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law –The Need for Horizontal Fair Use Defences* (SSRN Electronic Journal);

8. Irene Calboli (2014), *“Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works”* in *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*; Cambridge University Press;
<https://www.cambridge.org/core/books/abs/evolution-and-equilibrium-of-copyright-in-the-digital-age/overlapping-rights-the-negative-effects-of-trademarking-creative-works/6CC1440401DDE1E3CD64A53F490E6E5D>
9. Catherine Seville (2004), *Peter Pan's Rights: To Protect or Petrify?*, *The Cambridge Quarterly*, Volume 33, Issue 2, 2004,
<https://academic.oup.com/camqtly/article-abstract/33/2/119/277065?redirectedFrom=fulltext>; và
<https://trademarks.justia.com/789/11/peter-78911858.html>;
10. Michael A. Forella III (2020), *Balancing Mickey Mouse and the Mutant Copyright: To Copyright a Trademark or to Trademark a Copyright, That is the Question*, *Marquette Intellectual Property Review*, Volume 24, Issue 1, Article 7;
<https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1358&context=iplr>
11. Robert Tomkowicz (2013), *Copyright in Ideas: Equitable Ownership of Copyright*, 2013 CanLIIDocs 593,
<https://www.canlii.org/w/canlii/2013CanLIIDocs593.pdf>
12. Heymann, Laura A (2013), *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, Faculty Publications,
<https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1707/>
13. *Historical and Revision Notes*, house report no. 94–1476,
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title17/html/USCODE-2018-title17-chap1-sec102.htm>
14. Duan Xiao Mei (2010), *Conflict between Trademark Right and Prior Copyright -Case and Academic Research on Solutions to this Conflict in the Chinese and Japanese Legal Systems*,
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/china_2010.pdf
15. Irene Calboli (2012), *Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works*,
<https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/698/>

16. Catherine Seville (2003), *Peter Pan's Rights: To Die Will Be an Awfully Big Adventure*, 51 J. COPYRIGHT SOC'Y U.S.A. 1, 2 (2003)
<https://academic.oup.com/camqtly/article-abstract/33/2/119/277065?redirectedFrom=fulltext>
17. Peter S. Menell (2013), *Theories of Intellectual Property Rights*,
<http://www.dklevine.com/archive/ittheory.pdf>
18. U. S. Patent & Trademark Office (2017), *Rules Of Practice & Federal Statutes*,
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2017-7-21.pdf
19. United states patent and trademark office, Trademark "Sound Mark" Examples,
20. <https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>
21. Paul Reeskamp (2010), *Dr No in trade mark country: a Dutch point of view* *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, Vol. 5, No. 1: <https://academic.oup.com/jiplp/article-abstract/5/1/29/910528>;
22. Jerome Passa, "Titres et slogans: entre marque et droit d'auteur" *Revue propriete intellectuelle* Janvier No 14;
https://www.irpi.fr/revuepi/article.asp?ART_N_ID=336
23. OpenTable et Compagnie Générale des Établissements Michelin, Court d'Appel de Paris, 2 Avril 2019, No 16/15019:
<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/INPIM20190084>
24. "Obélix" & "Atérix": Ariane Fusco-Vigné, "Les personnages des bandes designées au croisement du droit d'auteur et droit de marque"; *Journal spécial des Sociétés*, No 54, Numéro special: La bande dessinée et le droit: <https://artdroit.org/wp-content/uploads/2020/09/Bande-dessin%C3%A9-et-Droit-.JSS-12.9.2020.pdf>
25. Wipo, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983; Xem:
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3240&plang=EN>
26. Wipo (2006), Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT/16)
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983
27. M. Rose (1993), *Authors and Owners: The Invention of Copyright*

(Cambridge: Harvard University Press, 1993),

https://monoskop.org/images/7/70/Rose_Mark_Authors_and_Owners_The_Invention_of_Copyright.pdf;

28. The Statute of Anne, 1710: <http://www.copyrighthistory.com/anne.html>

29. Kenneth L. Port (1988), Copyright Protection of Fictional Characters in Japan, Wisconsin International Law Journal, Vol. 7, 1988, William Mitchell Legal Studies Research Paper;

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1717035,

30. Copyright Law in the EU, Salient features of copyright law across the EU Member States; EPRS | European Parliamentary Research Service Comparative Law Library Unit, June 2018 - PE 625.126;

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU\(2018\)625126_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf)

31. William Patry (2000), Choice of law in International Copyrights: The American Journal of Comparative Law Vol. 48, No. 3 (Summer, 2000), pp. 383-470 (88 pages) Published By: Oxford University Press

<https://www.jstor.org/stable/840860>

- **Luận văn/ luận án**

1. Robert Tomkowicz, (2011) LL.B., LL.M. Crossing the Boundaries: Overlaps of Intellectual Property Rights, University of Ottawa, Canada,

- **Án lệ**

1. Midway Mfg. Co. v. Dirkschneider, 543 F. Supp. 466 (D. Neb. 1981) case opinion from the U.S. District Court for the District of Nebraska, xem: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/543/466/1460981/>;

2. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995), xem: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>;

3. Dior v. Evora, xem: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-337/95>

4. Marketing Displays, Inc.

(MDI), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/>

5. Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108 (1972). Xem:

<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/345/108/1891375/>

6. New Brunswick Telephone Co. v. John Maryon International Ltd. (1982)
<https://ca.vlex.com/vid/nbtel-v-maryon-intl-681558969>
7. Donoghue v. Allied Newspapers Ltd. [1937] 3 All E.R. 503,
<https://dullbonline.wordpress.com/2017/07/03/donoghue-v-allied-newspapers-ltd-1937-3-ch-d-503/>
8. Kenrick v. Lawrence (1890) 25 Q.B.D. 99:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenrick_v_Lawrence
9. Oakley Inc v Animal Ltd & Ors | [2005] EWHC 210 (Ch) | Law
xem:
<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff76860d03e7f57eac392>
1. Case C-467/08, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v.
Padawan S. L. [2010] <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-467/08>
2. Cadbury Schweppes Pty Ltd. v. Pub Squash Co. Pty Ltd. [1981]
<https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/98/26/429/1602248>
3. Network Ten Pty Ltd v. TCN Channel Nine [2004] H.C.A. 14
<https://wipolex.wipo.int/ar/text/578679>
4. Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, Inc., 979 F. Supp. 684
<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/979/684/1447212/>
5. New Line Cinema Corp. v. Russ Berrie & Co., 161 F. Supp. 2d 293
(S.D.N.Y. 2001); <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/161/293/2388504/>
6. Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108, 109 (C.D. Cal.
1972) <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/345/108/1891375/>
7. An an archived version of Disney's corporate home page is available at
[http:// web.archive.org/web/20040208010337/disney.go.com/corporate](http://web.archive.org/web/20040208010337/disney.go.com/corporate)
8. It seems unlikely that Disney knew from the outset what sort of asset
Mickey Mouse would become for the company. See Disney's Mouse, at
<http://www.geocities.com/disneysmouse>
9. Mickey Mouse Downloads, Fred's Comer, at <http://www.fredscomer.nl/mickey/index.html>
10. Selchow & Righter Co. v. McGraw-Hill Book Co., 580 F.2d 25, 27
<https://www.casemine.com/judgement/us/591493fcadd7b049345b428d>

11. US District Court for the Southern District of New York (1979),
Frederick Warne & Co. v. Book Sales,
<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/481/1191/2397442/>
12. Frederick Warne & Co. v. Book Sales 481 F. Supp. 1191, 1193 (S.D.N.Y. 1979): <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/481/1191/2397442/>
13. United States Court of Appeals, Second Circuit (1980), Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/489/732/2394006/>
14. Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003)
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/23/>
15. Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000) <https://casetext.com/case/comedy-iii-productions-v-new-line-cinema>
16. Shaw v. Lindheim <https://casetext.com/case/shaw-v-lindheim-2>
17. U.S. Supreme Court, **Twentieth Century Music Corp. v. Aiken**, 422 U.S. 151 (1975); xem:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/422/151/>
18. Case C-49/02 Heidelberger Bauchemie (2004) ECR I-6129, para 42:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4478030>
19. Warner Bros. Pictures, Inc., a Corporation, and Alfred A. Knopf, Inc. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/216/945/159026/>

- **Tài liệu khác**

32. <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/278701>
33. <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/287780>:
34. <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/287778>
35. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc
36. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/uscode/uscode1952-00201/uscode1952-002017001/uscode1952-002017001.pdf>
37. <https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/41st-congress/session->

[2/c41s2ch230.pdf](#)

38. <https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clarke-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429;>
39. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15.htm>
40. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052>
41. <https://www.mentalfloss.com/article/69760/10-scent-trademarks-currently-recognized-us-patent-office>; Reg. 4618936; 4754435, 4144511, 4113191, 3849102, 3589348, 3332910...
42. https://www.most.gov.vn/Images/editor/files/13_01_31_C%E1%BB%A5c%20SHTT_B%C3%A0i%20vi%E1%BA%Bft.pdf
43. <http://www.wan-avocats.com/wp-content/uploads/2015/06/PARODIE-PERSONNAGES-BD.pdf>
44. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324852/FULLTEXT01.pdf>
45. <https://www.copyright.gov/>
46. <https://www.uspto.gov/>
47. <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>
48. <https://law.jrank.org/pages/5738/Copyright-International-History-Berne-Convention.html>
49. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/877/wipo_pub_877.pdf
50. <http://latin-dictionary.net/definition/15149/cumulo-cumulare-cumulavi-cumulatus> 10h20 AM ngày 21/3/2020;
51. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1707>
52. <https://www.courtlistener.com/opinion/105200/mazer-v-stein/>
53. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/20149/5/Tomkowicz_Robert_2011_thesis.pdf
54. <https://www.researchgate.net/publication/228173782> ngày 19/7/2019
55. <http://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol13/iss1/2>
56. <https://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss4/7/> ngày 19/7/2019
57. https://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/29/
58. <https://trademarks.justia.com/712/66/mickey-71266717.html>
59. <https://intellectualpropertyplanet.wordpress.com/2016/12/07/andy-warholtrademarks-and-soups/>
60. <https://www.casemine.com/judgement/us/5914d718add7b0493486b9b0>

61. https://tuanhsl.files.wordpress.com/2014/09/nmt_sach-thuat-ngu-chuyen-nganh-luat-la-tinh_ban-quyen-nmt-2014.pdf
62. Thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, xem:
<http://www.cov.gov.vn/tin-tuc/dang-ky-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan>
63. <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WHitList.php>
64. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_805.pdf
65. <https://www.agllaw.com.vn/xung-dot-quyen-trong-bao-ho-nhan-hieu-va-ten-thuong-mai/>
66. <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=35&HitListViewMode=Text&ref=>
67. <http://vipri.gov.vn/tin-tuc/shht-trong-nuoc/so-huu-tri-tue-nang-cao-vi-the-va-gia-tri-doanh-nghiep-41792.html>
68. http://www.noip.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+4_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+m%C3%B9i.pdf/31a734a8-7fe7-4909-8d57-1483b245b22b
69. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_rom_09/wipo_smes_rom_09_q_workshop11_1-related1.pdf
70. <https://www.coca-colacompany.com/company/history/the-history-of-the-coca-cola-contour-bottle>
71. <https://www.agllaw.com.vn/xung-dot-quyen-trong-bao-ho-nhan-hieu-va-ten-thuong-mai/>
72. <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=35&HitListViewMode=Text&ref=>
73. <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=15&HitListViewMode=Text&ref=>
74. <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetail.php?intRecNum=8&HitListViewMode=Text&ref=>