



THỰC TIỄN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 3 CHIỀU Ở HOA KỲ

Luật sư Lê Quang Vinh – **Bross & Partners***

Email: vinh@bross.vn

Tóm tắt: Quy tắc thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu truyền thống về cơ bản cũng được áp dụng cho nhãn hiệu 3 chiều, đặc biệt là nhãn hiệu 3 chiều mà có hình dạng mang tính chức năng hoặc không có khả năng phân biệt nhưng lại chứa yếu tố chữ có tính phân biệt. Tuy nhiên, đối với các nhãn hiệu 3 chiều mà chỉ tồn tại ở hình khối (không có yếu tố chữ) như kiểu dáng của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thì việc đánh giá tính phân biệt sẽ phức tạp hơn. Tiếp theo bài viết trước đã công bố của chúng tôi có nhan đề “Thực tiễn thẩm định về hình thức đối với đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều ở Hoa Kỳ”,¹ tác giả xin tiếp tục giới thiệu một số nguyên tắc và thực tiễn xét nghiệm nội dung đặc điểm chức năng của dấu hiệu 3 chiều và tính phân biệt của nó theo pháp luật và thực tiễn của Hoa Kỳ.

Từ khóa: Đăng ký, Hoa Kỳ, nhãn hiệu ba chiều, nội dung, thẩm định.

1. Nguyên tắc thẩm định nội dung

Như đã đề cập ở bài viết về thẩm định hình thức nhãn hiệu 3 chiều, Hoa Kỳ chỉ coi nhãn hiệu 3 chiều là tập hợp con của khái niệm “bài trí thương mại” và “bài trí thương mại” được giải thích là nằm trong trong khái niệm “biểu tượng” (symbol) hoặc “hình” (device)

* **Bross & Partners**, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific trong 3 năm liên tiếp 2021-2023, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

* **Liên hệ:** vinh@bross.vn; Mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

¹ Xem ở link: [THỰC TIỄN THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BA CHIỀU Ở HOA KỲ \(uef.edu.vn\)](http://thuc.tien.tham.dinh.hinh.thuc.don.dang.ky.nhan.hieu.ba.chieu.o.hoa.ky.uef.edu.vn)

theo §2 Lanham Act. Bài trí thương mại theo pháp luật Mỹ có phạm vi rất rộng. Nó có thể bao gồm kiểu dáng của sản phẩm (ví dụ như hình dạng sản phẩm hoặc hình thức bên ngoài sản phẩm), màu sắc của bao bì hoặc bao bì của sản phẩm được bán, và hương vị của sản phẩm.²

Theo TMEP, khi thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều thẩm định viên của USPTO phải tách riêng xem xét 2 vấn đề là tính chức năng (functionality) và tính phân biệt (distinctiveness). Trong nhiều trường hợp, USPTO từ chối đăng ký nhãn hiệu 3 chiều dựa trên cả 2 căn cứ này. Cũng có trường hợp kiểu dáng sản phẩm (product design) bị từ chối vì mang tính chức năng cho nên đăng ký không thể được cấp vì kiểu dáng sản phẩm chưa bao giờ có tính phân biệt tự thân (inherent distinctiveness). Tuy nhiên, vì bao bì sản phẩm (product packaging) lại có thể có tính phân biệt tự thân cho nên trường hợp bao bì sản phẩm bị từ chối vì mang tính chức năng thì đăng ký cũng bị từ chối trên cơ sở nhãn hiệu xin đăng ký không có khả năng phân biệt. Ngay cả khi cuối cùng đã xác định được bao bì sản phẩm không mang tính chức năng thì căn cứ từ chối còn lại vẫn có thể được áp dụng.³ “Tính phân biệt tự thân” (inherently distinctive) được nhiều Tòa án của Hoa kỳ làm rõ, chẳng hạn như “*kiểu dáng sản phẩm có khả năng thực hiện chức năng chỉ dẫn một nguồn gốc của sản phẩm*”, hoặc “*có thể được hiểu là một chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm*”, hoặc “*có thể đóng vai trò chính là chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm*”, hoặc “*hầu như tự động nói với người tiêu dùng rằng nó đề cập đến một thương hiệu*”, hoặc “*người mua ngay lập tức dựa vàođể phân biệt sản phẩm này với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh*”.⁴


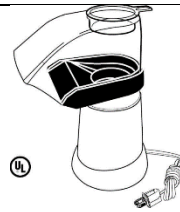

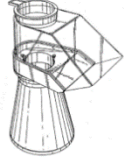
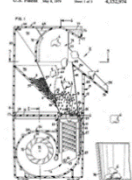
² Theo các án lệ trong vụ *Wal-Mart*, 529 U.S. at 205, 54 USPQ2d at 1065 (kiểu dáng trang phục trẻ em chứa kiểu dáng sản phẩm); *Two Pesos*, 505 U.S. at 763, 23 USPQ2d at 1081 (nội thất nhà hàng giống như bao bì sản phẩm); *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995) (chỉ một màu cũng có thể được bảo hộ); *In re N.V. Organon*, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006) (hương vị tương tự như kiểu dáng sản phẩm và có thể được bảo hộ trừ khi nó mang tính chức năng)

³ Xem chi tiết quy tắc thẩm định tính chức năng được quy định ở [TMEP §§1202.02\(a\)–1202.02\(a\)\(viii\)](#) và thẩm định tính phân biệt được quy định ở [TMEP 1202.02\(b\)–1202.02\(b\)\(ii\)](#) and [1212–1212.10](#)

⁴ Xem thêm các án lệ: *Ashley Furniture, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd.*, 187 F.3d 363, 366 (4th Cir. 1999), “is capable of functioning as a designator of an individual source of the product”; *Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.*, 113 F.3d 373, 378 (2d Cir. 1997), “is likely to be understood as an indicator of the product’s source”; *Duraco*, 40 F.3d at 1449, *Knitwaves Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996, 1008 (2d Cir. 1995), “is likely to serve primarily as a designator of origin of the product”; *Vornado Air Circulation Sys., Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498, 1502 (10th Cir. 1995), cert. denied, 516 U.S. 1067 (1996), “almost automatically tell[s] a customer that [it] refer[s] to a brand”;

2. Thực tiễn thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều bởi USPTO

Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách Hoa Kỳ phân tích khả năng phân biệt tự thân và đánh giá sự tồn tại của tính chức năng gắn liền với của nhãn hiệu hình dạng thông qua vài vụ việc từ chối hoặc chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều nộp tại USPTO.

Ví dụ 1 - Nhãn hiệu hình dạng bị từ chối vì mang tính chức năng	
Máy làm bắp rang bơ chạy điện	 <p>US Serial No. 85870582 Nhóm 11: máy làm bắp rang bơ chạy điện Căn cứ nộp đơn: Section 1A</p>
Bằng chứng sử dụng cho Section 1A	
Chủ đơn sửa đổi phần cốt đo/bộ làm tan bơ thành nét đứt do nó không phải là một phần của nhãn hiệu	
Bằng độc quyền kiểu dáng và sáng chế đã hết hạn của chủ đơn	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Bằng độc quyền kiểu dáng Des. 279,070 Ngày cấp: 4/6/1985 Thời hạn bảo hộ: 14 năm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bằng độc quyền sáng chế 4,152,974 cấp 8/5/1979</p> </div> </div>

Insty*Bit, Inc., 95 F.3d at 673 (quoting Tone Bors., Inc. v. Sysco Corp., 28 F.3d 1192, 1206 (Fed. Cir. 1994)), “a buyer will immediately rely on ... to differentiate the product from those of competing manufacturers.”

Ví dụ 2: Nhãn hiệu hình dạng bị từ chối vì có hình dạng trùng với hình dạng của nhãn hiệu có trước

Yếu tố chữ có trong nhãn hiệu: SPIRIT
OF HVEN BACKAFALLSBYN

Đối chứng



US Serial No. 79174846

ĐKQT 1270294

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ
bia)

Căn cứ nộp đơn: Section 66A



US Reg. 4860293

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ
bia), vodka

Căn cứ nộp đơn: Section 66A

Ví dụ 3: Nhãn hiệu hình dạng không được bảo hộ riêng hình dạng đi kèm

Mô tả nhãn hiệu bởi chủ đơn:

Nhãn hiệu gồm một hình bóng của cái
chai có hoa quả và nhãn hiệu "Sprite" đặt bên
trong một hình đa giác có các cạnh lõm.

Mô tả nhãn hiệu bị yêu cầu sửa bởi
USPTO:

Màu sắc không được coi là đặc điểm của
nhãn hiệu. Nhãn hiệu gồm hình đồ bóng của
một cái chai có 24 hình tròn, và một phiên bản
cách điệu của trái chanh cùng chữ "Sprite" đặt


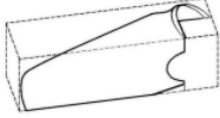




US Serial No. 85771314

US Reg 4431252

Nhóm 32: Đồ uống nhẹ

Căn cứ nộp đơn: Section 1A

<p>trong một hình đa giác có các cạnh lõm gần phía cổ chai.</p> <p>Chủ đơn cung cấp bằng chứng sử dụng</p>	<p>Disclaimer: Không được đòi quyền độc quyền sử dụng “hình cái chai” ngoài nhãn hiệu nêu trên⁵</p> 
<p>Ví dụ 4: Nhãn hiệu hình dạng bị từ chối vì chỉ mang tính trang trí</p>	
<p>Mô tả nhãn hiệu được USPTO chấp nhận:</p> <p>Màu sắc không được coi là đặc điểm của nhãn hiệu. Nhãn hiệu bao gồm một thiết kế đồ họa hai chiều mô tả phần chính của một hình lon ngoại cỡ có "nắp bật". Các đường nét liền thể hiện vị trí của nhãn hiệu trên hai tấm thùng các tông liền kề và nhận biết các đặc điểm của nó</p> <p>Bằng chứng sử dụng</p>	 <p>US Serial No. 78845096</p> <p>Nhóm 32: Đồ uống không có cồn</p> <p>Căn cứ nộp đơn: Section 1^o</p> 
<p>Ví dụ 5: Nhãn hiệu hình dạng được bảo hộ mà không cần bằng chứng secondary meaning</p>	
	

⁵ Từ chối của USPTO yêu cầu chủ đơn phải tuyên bố không bảo hộ riêng hình cái chai ngoài mẫu nhãn hiệu trên vì hình này chỉ mô tả đặc điểm, mục đích, tính năng của sản phẩm cụ thể vì hình ảnh hoặc hình dáng và các từ/ngữ miêu tả hình dáng đều tương đương về pháp lý. Do đó, yếu tố hình cũng phải bị buộc tuyên bố không bảo hộ riêng theo quy tắc tương tự áp dụng cho phần chữ mô tả.

	Nhóm 33: Rượu vang, đồ uống có cồn Số đăng ký quốc tế: 885019 Đăng ký Mỹ số: 3,261,277
--	---

Theo ví dụ 1, USPTO từ chối nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký cho hình dạng chiếc máy làm bắp rang bơ chạy điện vì nó vừa mang tính chức năng vừa không có khả năng phân biệt bất luận chủ đơn đồng ý sửa đổi phần cốt đo/bộ làm tan bơ thành nét đứt và tuyên bố chúng không phải là một phần của nhãn hiệu. Về lý do từ chối do tính chức năng, căn cứ bằng chứng có liên quan và viện dẫn đến các án lệ liên quan khẳng định một đặc điểm mang tính chức năng nếu nó “*thiết yếu đối với việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm*” hoặc nó “*ảnh hưởng tới chi phí hoặc chất lượng của sản phẩm*”, USPTO cho rằng nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký đem lại lợi ích hữu dụng cho người sử dụng, nghĩa là sản phẩm hoặc đồ chứa đựng có hình dạng cụ thể vì nó hoạt động tốt hơn ở hình dạng đó.

Về lý do từ chối do nhãn hiệu 3 chiều không có tính phân biệt, USPTO lập luận nhãn hiệu 3 chiều là hình dạng sản phẩm không có tính phân biệt trừ khi có đủ bằng chứng cho thấy nhãn hiệu 3 chiều này đã giành được khả năng phân biệt nhờ sử dụng. USPTO nhận định thêm rằng hình dạng sản phẩm có thể không bao giờ có khả năng tự phân biệt theo luật định vì người tiêu dùng hiểu rằng hình dạng đó chỉ có ý định làm cho sản phẩm hữu dụng hoặc hấp dẫn hơn là giúp nhận biết nguồn gốc của chúng.

Chủ đơn khiếu nại lên Ban khiếu nại và xét xử nhãn hiệu (TTAB)⁶ sau khi USPTO tiếp tục bảo lưu quan điểm từ chối với lý do bằng độc quyền kiểu dáng và sáng chế (đã hết hạn) thuộc sở hữu của chính chủ đơn là bằng chứng về tính chức năng. Xem xét lại về việc có hay không có tính chức năng, TTAB cho rằng nhãn hiệu của chủ đơn về tổng thể có đặc

⁶ TTAB là từ viết tắt của “The Trademark Trial and Appeal Board” được tạm dịch là Ban khiếu nại và xét xử Nhãn hiệu. TTAB là một cơ quan chuyên môn trực thuộc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) gồm 1 chánh án, 18 thẩm phán hành chính, 14 luật sư ad-hoc cùng với đội ngũ các nhân viên hỗ trợ, giúp việc. TTAB có chức năng giải quyết tranh chấp nhãn hiệu gồm phân đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu và giải quyết khiếu nại chống từ chối bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO. Xem thêm về TTAB ở bài viết “*Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu (thương hiệu) ở Hoa Kỳ thông qua thủ tục phân đối nhãn hiệu tại TTAB (USPTO)*”: <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Giai-quyet-tranh-chap-nhan-hieu-thuong-hieu-o-Hoa-Ky--thong-qua-thu-tuc-phan-doi-nhan-hieu-tai-TTAB-USPTO>

tính hữu dụng bằng minh chứng là bằng sáng chế của chủ đơn và các bằng chứng quảng cáo của chủ đơn. Cấp bảo hộ cho nhãn hiệu của chủ đơn sẽ vi phạm nguyên tắc của luật là cấm cấp bảo hộ cho nhãn hiệu có tính chức năng, và làm lệch lạc sự cân bằng mong manh giữa luật nhãn hiệu và luật sáng chế. Vậy nên, nhãn hiệu của chủ đơn mang tính chức năng theo quy định tại §2(e)(5) Lanham Act

Về khiếu nại của chủ đơn trên cơ sở nhãn hiệu giành được chức năng nhãn hiệu (chủ đơn cung cấp chứng cứ liên tục sử dụng ở Mỹ trên 10 năm từ năm 2002 với doanh thu trên 77 triệu đô và chi phí quảng cáo bỏ ra hơn 6 triệu đô), TTAB cho rằng khoảng thời gian trên 13 năm sử dụng nhãn hiệu là chưa đủ thuyết phục rằng nhãn hiệu 3 chiều này đã giành được tính phân biệt trong trí nhớ của công chúng. Thực tế theo các vụ việc khác có liên quan, bằng chứng sử dụng đến 16 năm hoặc thậm chí là 66 năm như đối với nhãn hiệu hình dáng đàn ghi ta vẫn chưa đủ làm cho hình dạng sản phẩm của chúng trở thành nguồn gốc thương mại. Vì chính bản chất hình dạng của sản phẩm làm cho công chúng quan niệm rằng hình dạng sản phẩm đó về thực chất chỉ mang tính hữu ích hơn là chỉ dẫn nguồn gốc. Cuối cùng, TTAB quyết định đồng ý toàn bộ với quan điểm từ chối của USPTO rằng nhãn hiệu 3 chiều của hình dạng máy làm bắp rang bơ của chủ đơn không được cấp bảo hộ dựa trên cả 2 căn cứ pháp lý là nó mang tính chức năng và cũng không có khả năng phân biệt.

Khác với ví dụ 1, nhãn hiệu 3 chiều theo ví dụ 2 yêu cầu bảo hộ cả hình dạng của cái chai và yếu tố chữ SPIRIT OF HVEN BACKAFALLSBYN có trên hình dạng cái chai. USPTO từ chối bảo hộ vì 6 lý do cả hình thức và nội dung. Một trong số các lý do từ chối này là USPTO kết luận rằng nhãn hiệu này bị từ chối vì là hình dáng sản phẩm không có tính phân biệt trừ khi có bằng chứng chứng minh nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký giành được chức năng nhãn hiệu thông qua sử dụng. Tuy nhiên, USPTO cũng gợi ý rằng 4 yếu tố của án lệ *Seabrooks*⁷ sau sẽ được xem xét khi xác định tính tự phân biệt của nhãn hiệu hình dạng gồm cả bao bì sản phẩm:

⁷ Án lệ *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342, 1344, 196 USPQ 289, 291 (C.C.P.A. 1977) cho rằng "một dấu hiệu có khả năng tự phân biệt nếu bản chất bên trong của nó đóng vai trò nhận biết một nguồn gốc cụ thể".

- (1) Liệu nhãn hiệu xin đăng ký có phải là hình dạng hoặc kiểu dáng cơ bản “thông thường” hay không?
- (2) Liệu nhãn hiệu xin đăng ký có độc đáo hoặc khác thường ở lĩnh vực kinh doanh mà nó được dùng không?
- (3) Liệu nhãn hiệu xin đăng ký có phải chỉ là dạng thêm/thay đổi nhỏ từ hình thức trang trí nổi tiếng hoặc được dùng rộng rãi gắn liền với một loại hàng hóa cụ thể được đánh giá bởi công chúng là bài trí thương mại hoặc trang trí của sản phẩm không?
- (4) Liệu nhãn hiệu xin đăng ký không có khả năng tạo ra ấn tượng thương mại khác biệt với các từ/ngữ đi kèm với nó không?

Lý do thứ hai mà USPTO từ chối là nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu 3 chiều có trước theo đăng ký số 4860293. USPTO thấy rằng nhãn hiệu 3 chiều của chủ đơn là hình dạng của chai rượu trong khi nhãn hiệu 3 chiều của chủ nhãn hiệu đối chứng cũng là hình chai rượu có hình dạng trùng. Khi các nhãn hiệu được đề cập cùng là nhãn hiệu hình dạng thì tính tương tự chủ yếu được quyết định trên cơ sở tương tự về thị giác. Sản phẩm mang các nhãn hiệu trùng nhau vì chúng cùng là đồ uống có cồn. §2(d) Lanham Act ngăn cấm cấp bảo hộ cho nhãn hiệu xin đăng ký mà giống nhãn hiệu đã đăng ký đến mức có khả năng làm cho người tiêu dùng bị nhầm hoặc lừa dối về nguồn gốc của sản phẩm bán bởi chủ đơn và chủ nhãn hiệu đối chứng.

Ở ví dụ 3 chúng ta nhận thấy chủ đơn không mô tả nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu 3 chiều cũng như không yêu cầu bảo hộ hình dáng cái chai do vậy USPTO đã coi nhãn hiệu xin đăng ký này như thể là nhãn hiệu truyền thống. Theo đó, USPTO đã kết luận các dấu hiệu chữ Sprite hình trái chanh đặt trên hình đa giác có mặt lõm hướng về phía cổ chai cùng 24 hình tròn nhỏ trên bề mặt của thân chai là có chức năng phân biệt trong khi bản thân hình cái chai không có chức năng nhãn hiệu nên nó bị loại trừ bảo hộ bằng tuyên bố không bảo hộ riêng hình cái chai ngoài mẫu nhãn hiệu đã đăng ký

Ở ví dụ 4, USPTO cho rằng đặc tính trang trí của bao bì cũng có thể làm cho nhãn hiệu hình dạng không có chức năng nhãn hiệu. Bất luận nhiều lần chủ đơn khiếu nại và tranh luận, USPTO vẫn giữ quan điểm từ chối vì cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký chỉ mang đặc điểm trang trí của bao bì sản phẩm, không có chức năng làm nhãn hiệu để nhận biết và

phân biệt với sản phẩm của người khác và chỉ dẫn nguồn gốc thương mại cụ thể. Để có thể vượt qua từ chối này, USPTO gợi ý chủ đơn có thể thực hiện bằng theo một trong các phương án chẳng hạn như nhãn hiệu đã giành được khả năng phân biệt bằng việc nộp bằng chứng chứng minh như tài liệu, chi phí quảng cáo và sự công nhận của khách hàng.⁸

Đối với ví dụ 5, lúc đầu USPTO từ chối khi cho rằng hình dạng cái chai không giúp nhận biết nó là nguồn gốc thương mại, trừ khi chủ đơn chứng minh được hình dạng cái chai (không có chữ) đã giành được chức năng nhãn hiệu nhờ quá trình sử dụng (secondary meaning) bằng việc nộp bằng chứng sử dụng có liên quan tới 3 yếu tố: (a) người nộp đơn đã sử dụng dấu hiệu 3 chiều trên bao lâu tại Mỹ, (b) dạng quảng cáo và số tiền đã bỏ ra quảng cáo tại Mỹ, (c) nỗ lực của người nộp đơn tại Mỹ để liên tưởng sản phẩm mang nhãn hiệu xin đăng ký. Chủ đơn khiếu nại lập luận rằng USPTO đã sử dụng nhằm quy tắc xác định đặc tính phân biệt tự thân của nhãn hiệu 3 chiều vì người nộp đơn không đi bán chai mà bán đồ uống có cồn do vậy quy tắc hoặc phép thử (test) phù hợp cho hồ sơ này phải là 4 yếu tố dựa theo án lệ Seabrook⁹ gồm: (a) liệu nhãn hiệu có phải là hình dáng hoặc kiểu dáng cơ bản thông thường, (b) liệu nó có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ đựng đồ uống, (c) liệu nó có phải chỉ là sự thay đổi nhỏ dựa trên các hình thức trang trí được sử dụng thông thường hoặc phổ biến cho một loại hàng hóa cụ thể mà được đánh giá bởi người tiêu dùng với tư cách chỉ là dạng trang trí, và (d) liệu nó không có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các từ đi kèm không. Theo đó, chủ đơn cho rằng nhãn hiệu 3 chiều (chai) có bản chất đặc biệt. Cái chai không phải là một hình dạng hoặc thiết kế phổ biến. Đặc điểm trung tâm của chai là hình dạng cột với các rãnh dọc sâu ở nửa dưới của chai. Rãnh sâu trong một chai nước giải khát không phải là đặc điểm chung. Không có bằng chứng nào trong số các bằng chứng được xem xét của USPTO cho

⁸ Đơn này đã bị hủy bỏ vì chủ đơn không trả lời từ chối của USPTO trong đó gợi ý cung cấp thêm chứng cứ chứng minh nhãn hiệu xin đăng ký đã giành được chức năng nhãn hiệu nhờ quá trình sử dụng

⁹ Theo án lệ tại link: <https://www.ravellaw.com/opinions/b0b7c6657563d60c8b2bc7a1ac93dcb9>, 4 yếu tố phải xem xét đánh giá khả năng tự phân biệt của bài trí thương mại (inherently distinctive trade dress) gồm:

- (1) a common shape or design;
- (2) unique or unusual in the field in which it is used;
- (3) a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods; and
- (4) capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words.

thấy một chai nước giải khát có rãnh sâu nổi bật. Ngược lại, chai đựng đồ uống thường sử dụng các rãnh nông với độ phẳng rộng. USPTO chấp nhận lập luận khiếu nại trên và cấp bảo hộ cho nhãn hiệu 3 chiều trên.