



## Cuộc chiến đòi lại thương hiệu gạo ST25 tại Australia và Hoa Kỳ giờ ra sao?

Các sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam bị các đối thủ cạnh tranh tại thị trường xuất khẩu đăng ký trái phép là câu chuyện không mới, nhưng bài học nó để lại vẫn còn nguyên giá trị. Giống lúa với tên gọi “ST25” do ông Hồ Quang Cua cùng nhóm kỹ sư nông nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu và lai tạo thành công đã cho ra sản phẩm gạo hạt dài dẻo thơm và đạt giải thưởng gạo ngon nhất Thế giới vào năm 2019. Vào tháng 4 năm 2021, một doanh nghiệp của Australia là “T&L Global Foods Supply” đã nhanh tay nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “ST25” với Cục Sở hữu trí tuệ Australia. Trước đó, vào tháng 10/2020, “ST25” đã bị 4 doanh nghiệp tại California, Hoa Kỳ nộp đơn đăng ký nộp đơn xin đăng ký nhằm chiếm giữ trái phép.

### Tại Australia

Thương vụ Việt Nam tại Australia đã gửi công hàm tới cơ quan chức năng Australia để phản đối việc đăng ký nhãn hiệu “ST25”. Cục Sở hữu trí tuệ của Australia đã từ chối bảo hộ nhãn hiệu ST25 cho Công ty T&L. Đồng thời, cơ quan này cũng thông báo, các nhãn hiệu của kỹ sư Hồ Quang Cua với gạo ST24 và ST25 đã chính thức được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại nước này vào ngày 27/9. Dưới đây là mẫu nhãn hiệu đã được bảo hộ của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Nhãn hiệu ST24	Nhãn hiệu ST25
	

Như vậy, nhãn hiệu có chứa tên gọi “ST24” và “ST25” đã được cấp bảo hộ cho Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí tại Australia.

### Tại Hoa Kỳ

Vụ việc liên quan đến “ST25” tại Hoa Kỳ có nhiều diễn biến phức tạp hơn.

**Còn một nhãn hiệu “ST25” đã không bị thẩm định viên USPTO từ chối:**

Trong số 5 nhãn hiệu có chứa dấu hiệu “ST25”, thì vẫn còn một nhãn hiệu “ST25” theo Đơn số 90009521 đã không bị thẩm định viên của USPTO từ chối và được công bố trên công báo để chờ cấp văn bằng bảo hộ. Theo luật, nếu không có Đơn Phản Đối từ bất kỳ bên thứ ba nào, nhãn hiệu “ST25” sẽ được bảo hộ cho chủ đơn là I&T ENTERPRISE, INC. – một doanh nghiệp tại California, Hoa Kỳ.

### Doanh nghiệp Hồ Quang Trí nộp ĐƠN PHẢN ĐỐI:

Để ngăn chặn nguy cơ này, ngày 30/8/2021, Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí đã nộp **Đơn Phản Đối** cấp Văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “ST25” tại USPTO, cung cấp tất cả các bằng chứng chứng minh “ST25” là tên 1 loại giống cây trồng – giống lúa được phát triển và lai tạo bởi ông Hồ Quang Cua.

### Ý kiến phản bác của chủ đơn tại Hoa Kỳ:

Vụ phản đối nhãn hiệu “ST25” tại Hoa Kỳ vẫn chưa thể khép lại. Cụ thể, luật sư đại diện cho I&T ENTERPRISE, INC. đã đệ trình khá nhiều lập luận và bằng chứng nhằm phản bác Đơn phản đối của Doanh nghiệp Hồ Quang Trí. Cụ thể, I&T ENTERPRISE, INC. đã lập luận rằng: **Việc từ chối “ST25” với lý do đây là tên gọi chung chung hoặc chỉ mang tính mô tả ở Việt Nam, và do vậy, “ST25” cũng phải được coi là tên gọi chung chung hoặc chỉ mang tính mô tả ở Hoa Kỳ không có cơ sở pháp lý**. Luật sư của I&T ENTERPRISE, INC. đã lập luận và cung cấp rất nhiều tài liệu để chứng minh 4 vấn đề sau đây:

- (i) **Học thuyết về các từ tương đương nước ngoài** không phù hợp để áp dụng. Trong các án lệ trước đây tại Hoa Kỳ, học thuyết tương đương không được áp dụng khi “*không thể có chuyện người mua trung bình của Hòa Kỳ dừng lại và dịch từ nước ngoài sang tiếng Anh*”. Thuật ngữ “ST25” không phải là một từ nước ngoài cần dịch sang tiếng Anh. Và do đó, học thuyết về các từ tương đương nước

ngoài không áp dụng trong trường hợp này. Tương tự như vụ nhãn hiệu UGG, “ST25” cũng không phù hợp để áp dụng trong trường hợp này.

- (ii) **Nhận thức của người tiêu dùng Hoa Kỳ có vai trò quan trọng hơn, bất kể đó là một thuật ngữ có nguồn gốc từ nước ngoài:** Trong 1 tiền lệ trước đó, Tòa án đưa ra phán quyết rằng tên gọi chung chung tại Australia là không đủ tự nó để tạo ra ý nghĩa chung chung trong tên gọi đó tại Hoa Kỳ khi mà không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuật ngữ đó cũng bị coi là tên gọi chung chung tại Hoa Kỳ.

Ở đây, giống với trường hợp nhãn hiệu UGG, không có bằng chứng trong hồ sơ cho thấy rằng người tiêu dùng/công chúng Hoa Kỳ coi “ST25” là tên gọi chung chung. Do đó, việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu “ST25” mà chỉ dựa trên nhận thức của người tiêu dùng không phải ở Hoa Kỳ sẽ phá hủy các nguyên tắc cơ bản của luật nhãn hiệu, nguyên tắc lãnh thổ.

- (iii) **Việc cho rằng Nhãn hiệu “ST25” là tên gọi chung chung và / hoặc mang tính mô tả dựa trên nhận thức từ người tiêu dùng/công chúng tại Việt Nam sẽ vi phạm nguyên tắc lãnh thổ của nhãn hiệu.**

Nhãn hiệu có hiệu lực tại khu vực pháp lý mà nó lưu hành, được thẩm định dựa trên luật của quốc gia sở tại nơi nó đăng ký, chứ không phụ thuộc vào các quốc gia khác.

Theo Luật Hoa Kỳ, một nhãn hiệu chỉ mang tính mô tả theo nếu nhãn hiệu đó ngay lập tức làm cho người tiêu dùng Hoa Kỳ liên tưởng đến các thành phần, phẩm chất hoặc đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó được sử dụng.

Ở đây, nhãn hiệu “ST25” của Công ty I&T ENTERPRISE, INC., không truyền tải ngay lập tức hoặc tạo ra nhận thức đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ về bất kỳ thành phần, phẩm chất hoặc đặc điểm nào của hàng hóa xin đăng ký nhãn hiệu, đó là gạo. Ngoài ra, không có bằng chứng trong hồ sơ cho thấy rằng những người mua gạo ở Hoa Kỳ gán cho “ST25” bất kỳ ý nghĩa chính nào khác, ngoài việc coi “ST25” là nhãn hiệu chỉ nguồn gốc hàng hóa. Vì vậy, không có bằng chứng, hoặc không đủ bằng chứng trong hồ sơ, để chứng minh rằng nhãn hiệu “ST25” của Công ty I&T ENTERPRISE, INC., mặc nhiên bị coi là chỉ mang tính mô tả cho hàng hóa xin đăng ký (gạo).

- (iv) **Bằng chứng về nhận thức của người tiêu dùng Hoa Kỳ khi mua gạo cho thấy rằng “ST25” không bị coi là tên gọi chung chung hoặc mang tính mô tả và nó có khả năng phân biệt tự thân vì “ST25” được coi là một nhãn hiệu liên quan đến gạo.**

### **Cơ hội của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí trong vụ phản đối đơn nhãn hiệu ST25 tại Hoa Kỳ ra sao?**

Ngoài các lập luận, dẫn chiếu các tiền lệ để củng cố cho các lập luận chứng minh rằng ST25 có khả năng tự phân biệt, I&T ENTERPRISE, INC., lập luận rằng việc “ST25” là tên gọi chung chung (*chỉ giống lúa tại Việt Nam*) hay mang tính mô tả tại Việt Nam thì **không có nghĩa rằng dấu hiệu đó cũng được hiểu là tên gọi chung chung hay đó là dấu hiệu mang tính mô tả tại Hoa Kỳ**, vì nhãn hiệu về bản chất mang tính lãnh thổ. Đây là một lập luận khá sắc sảo và không phải không có cơ sở. Điểm đáng chú ý, I&T ENTERPRISE, INC. còn tiến hành một cuộc điều tra thị trường về nhận thức của người tiêu dùng/công chúng Hoa Kỳ liên quan đến ST25. Họ đã cung cấp khá nhiều bản tuyên thệ được người tiêu dùng ký tên xác nhận rằng họ coi ST25 là nhãn hiệu để phân biệt nguồn gốc hàng hóa, và người tiêu dùng Mỹ cũng không hề biết rằng ST25 là tên gọi chung chung hay tên giống cây trồng như ở Việt Nam.

Như vậy, I&T Enterprise đã không bỏ cuộc, họ sẵn sàng chi tiền để thuê luật sư, phản bác lại Đơn Phản Đối từ DN Hồ Quang Trí, chứng tỏ rằng, họ rất mong muốn bảo vệ bằng được nhãn hiệu này.

Đó chính là những thách thức lớn. Vụ việc vẫn đang được USPTO xem xét theo trình tự, thủ tục tại Hoa Kỳ. Có thể thấy rằng, vào thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ đánh giá lạc quan nào về vụ việc này, nhưng cũng mong rằng USPTO sẽ xem xét thấu đáo các tài liệu, lập luận của mỗi bên để đưa ra phán quyết thỏa đáng. Nếu “ST25” được bảo hộ dưới tư cách là nhãn hiệu cho I&T ENTERPRISE, INC., các phẩm gạo của ông Hồ Quang Cua gắn dấu hiệu “ST25” sẽ không thể tiến vào thị trường Mỹ trừ khi được sự cho phép của chủ nhãn hiệu.

### **Đâu là chiến lược bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp Việt?**

Vụ việc liên quan đến ST25 bị một Công ty Australia và bốn Công ty tại Hoa Kỳ đăng ký được truyền thông rầm rộ mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về chiến lược bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp Việt.

Nhãn hiệu của bạn càng có danh tiếng, uy tín, càng dễ bị tổn thương, xâm phạm dễ dàng, đặc biệt là trong thế giới phẳng như hiện nay. Một cú click chuột trên Google, bạn có thể tìm kiếm được thông tin về những thương hiệu trong lĩnh vực cụ thể tại một nước nào đó nhanh chóng. Nếu sản phẩm của bạn có giá trị, uy tín, thì không có lý do gì để đối thủ cạnh tranh không quan tâm.

**Trước tiên**, bạn cần xác định thị trường chiến lược nơi mà bạn sẽ triển khai các hoạt động kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.

**Thứ hai**, hãy ưu tiên mọi nguồn lực để đăng ký nhãn hiệu sớm nhất có thể - đó là bài học nhiều người cho rằng rất đơn giản, nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, và không đánh giá đúng đắn.

Sa lầy vào các cuộc tranh chấp nhãn hiệu không bao giờ là cách tiếp cận khôn ngoan. Chi phí theo đuổi các thủ tục liên quan sẽ rất tốn kém, trong khi kết quả thế nào bạn không thể nắm chắc được. Do đó, ngay cả khi bây giờ bạn mới kinh doanh, sản phẩm của bạn chưa phát triển, bạn cũng nên xem xét đăng ký nhãn hiệu của mình trong thời gian sớm nhất.

**Thứ ba**, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu phụ thuộc vào mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm/dịch vụ gắn nhãn hiệu. Không gì tốt hơn bằng việc sử dụng một dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. Các luật SHTT có kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu sẽ lường trước các tình huống phát sinh, các bối cảnh có thể xảy ra và tư vấn cho bạn cách tốt nhất để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

**By Nguyen Vu QUAN  
Partner & IP Attorney**

#### Contact

##### **KENFOX IP & Law Office**

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

**Tel:** +84 24 3724 5656

**Email:** info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com