

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự – xu hướng tất yếu tại Việt Nam

Mở đầu

1. Quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) là một quyền dân sự, nên trong các biện pháp để thực thi quyền SHTT, biện pháp dân sự chiếm một vị trí quan trọng. Tuy nhiên, phân tích số liệu về tình hình xâm phạm và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) trong nhiều báo cáo từ các cơ quan thực thi cho thấy: phần lớn các vụ xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam trong thời gian qua được xử lý bằng biện pháp hành chính. Trong khi mỗi năm có hàng ngàn vụ xâm phạm quyền SHTT được xử lý bằng biện pháp hành chính, chỉ có một vài chục vụ được xét xử bởi tòa án. Ưu thế của cơ chế hành chính trong xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT được cho là nhanh, gọn, đơn giản và tiết kiệm so với tình trạng xét xử kéo dài, thủ tục phức tạp và tốn kém chi phí của cơ chế dân sự. Thực trạng giải quyết tranh chấp nêu trên tại Việt Nam dẫn đến hệ quả là các quan hệ dân sự, các tranh chấp dân sự bị hành chính hóa quá mức, khiến cho việc bảo vệ quyền SHTT không triệt để và nghiêm trọng hơn, nhiều hành vi phạm vẫn tiếp tục tái phạm với qui mô lớn hơn, thủ đoạn tinh vi hơn.
2. Dù vậy, trong những năm gần đây, đã xuất hiện ngày càng nhiều các vụ xâm phạm quyền đối với **quyền tác giả**, sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp được các tòa án Việt Nam xét xử.

Các vụ kiện xâm phạm SHTT gần đây tại Việt Nam

3. Trong hơn 30 bản án về SHTT tại Việt Nam mà chúng tôi nghiên cứu, có thể thấy rằng, yêu cầu khởi kiện không chỉ giới hạn ở việc ngăn chặn hành vi xâm phạm đang diễn ra, ngăn ngừa các thiệt hại đối với quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Trong hầu hết các vụ kiện về SHTT, yêu cầu bồi thường thiệt hại luôn là trọng tâm hàng đầu. Đáng chú ý, nguyên đơn có khuynh hướng yêu cầu tòa án ấn định mức bồi thường thiệt hại rất cao, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Điển hình là các vụ kiện sau đây:

STT	Nội dung vụ án	Yêu cầu bồi thường ban đầu của nguyên đơn	Mức bồi thường do tòa án quyết định (VNĐ)
1	Công ty P&C.S.p.A trụ sở tại Italy (<i>nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe hai bánh Piaggio</i>) kiện Công ty cổ phần E Việt Nam với cáo buộc xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp	700 triệu đồng (trong đó, 500 triệu đồng là tiền bồi thường thiệt hại và 200 triệu đồng là chi phí thuê luật sư)	214.797.000 đồng (trong đó 200 triệu đồng là phí thuê luật sư)
2	Công ty P & C.S.p.A trụ sở tại Italy (<i>nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe hai bánh</i>) kiện Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech với cáo buộc xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp	700 triệu đồng (trong đó, 500 triệu đồng là tiền bồi thường thiệt hại) và 200 triệu đồng là phí thuê luật sư)	217.584.500 đồng (trong đó 200 triệu đồng là phí thuê luật sư)
3	Công ty OSR GmbH trụ sở tại Đức (<i>nhà</i>	700 triệu đồng (sau đó	203.960.000

	<i>sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu thế giới</i>) kiện ông Nguyễn Đức T vì đăng ký, sử dụng tên miền và nhãn hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty OSR GmbH.	<i>nguyên đơn rút yêu cầu bồi thường xuống còn 203.960.000 đồng bao gồm 200 triệu đồng là phí thuê Luật sư và 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng)</i>	
4	Công ty GERNAL ROAFA trụ sở tại Hungary (<i>nhà sản xuất thuốc tránh thai nổi tiếng Postinor</i>) kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thành Vinh và Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Đạt	94.845,19 USD	46.969,68 USD
5	Công ty TNHH dược phẩm Kim Đồng (<i>chủ sở hữu nhãn hiệu SEFTRA cho các sản phẩm thực phẩm chức năng</i>) kiện Công ty cổ phần CVS do kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng gắn dấu hiệu “XEXtra”	2.230.595.000 đồng	2.230.595.000 đồng (cấp sơ thẩm) 652.191.309 đồng (cấp phúc thẩm)
6	Công ty TNHH dược phẩm Thiên Ân (chủ sở hữu nhãn hiệu “AIKIDO” cho sản phẩm “ <i>găng tay y tế; trang thiết bị y tế; dụng cụ y tế; bao cao su tránh thai</i> ”) kiện Công ty TNHH dược phẩm P vì kinh doanh sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu đang được bảo hộ.	327.000.000 đồng (<i>315.000.000 đồng chi phí thuê luật sư</i>)	169.500.000 đồng (<i>chi phí thuê luật sư: 157.500.000 đồng và tiền bồi thường thiệt hại là: 12.000.000 đồng</i>)
7	Công ty Bay trụ sở tại Pháp kiện Công ty N vì xâm phạm sáng chế liên quan đến thuốc trừ sâu	200.000.000 đồng, sau đó, nguyên đơn thay đổi mức bồi thường xuống 59.469.750 đồng	59.469.750 đồng
8	Công ty Hưng Phú Thành kiện Công ty Trần Thành Đạt chủ sở hữu của Giải pháp hữu ích số 774 bảo hộ giải pháp cho “ <i>thanh nhôm định hình</i> ” kiện Công ty Trần Thành Đạt vì kinh doanh sản phẩm “ <i>thanh nhôm định hình</i> ” xâm phạm giải pháp hữu ích được bảo hộ	318.345.000 đồng (<i>trong đó, chi phí thuê luật sư là 150 triệu, mức bồi thường thiệt hại là 168.345.000 đồng</i>)	56.000.000 (<i>tiền bồi thường thiệt hại</i>)

Một số điều cần ghi nhớ

- Trong nhiều trường hợp, nếu không muốn nói là tất cả, chủ thể quyền khởi kiện bên vi phạm một phần là nhằm để gửi thông điệp cảnh báo không chỉ đến bị đơn, mà còn cả những đối tượng khác, rằng họ sẽ hành động để thực thi quyền đã đăng ký của mình để chấm dứt mọi hành vi vi phạm. Như vậy, mục đích của việc khởi kiện không chỉ nhằm vào bị đơn để ngăn chặn

bị đơn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, bên cạnh việc ngăn ngừa hành vi vi phạm và thiệt hại đến quyền SHTT, mục tiêu cơ bản khác của chủ thể quyền khi khởi kiện là yêu cầu tòa án buộc bên vi phạm **bồi thường thiệt hại** một cách thỏa đáng. Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

5. **Bồi thường thiệt hại được tính như thế nào trong các vụ kiện về SHTT tại Việt Nam?** Câu hỏi này liên quan đến căn cứ và phương pháp tính toán mức bồi thường thiệt hại quy định trong pháp luật Việt Nam.
6. Căn cứ và cách tính mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam được quy định tại Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ và Khoản 2, Mục 1, Phần 8 Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT bao gồm: **thiệt hại về vật chất** và **thiệt hại về tinh thần**. Theo Điều 205 Luật SHTT, tòa án có hai phương thức để ấn định mức bồi thường: (i) theo thiệt hại thực tế và/hoặc (ii) theo luật định.
7. Để quyết định mức bồi thường theo thiệt hại thực tế, nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh “*các tổn thất thực tế*” mà họ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra, phải chứng minh mối liên hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại, cụ thể, thiệt hại phải là kết quả của hành vi vi phạm hoặc sự xâm phạm quyền lợi chính đáng của bên bị thiệt hại dựa trên một trong ba căn cứ sau:
 - (i) *Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất;*
 - (ii) *Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;*
 - (iii) *Thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với quy định của pháp luật.*
8. Dù đã có các quy định vừa cụ thể, vừa mở, nhưng trên thực tế, chứng minh thiệt hại làm cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại luôn không dễ dàng. Do tính chất đặc thù của tài sản trí tuệ, nên nhiều trường hợp nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại hoặc xác định không đầy đủ về những thiệt hại đã xảy ra trên thực tế. Đơn cử, kể cả có yêu cầu từ tòa án, bị đơn vẫn từ chối cung cấp các hóa đơn, chứng từ bán hàng vi phạm, thì không thể có cách nào xác định được “*lợi nhuận mà bị đơn thu được*” theo công thức: *Tổng doanh thu của bị đơn được tính trên cơ sở toàn bộ các hóa đơn, chứng từ bán sản phẩm hoặc sử dụng tác phẩm vi phạm quyền SHTT của nguyên đơn mà bị đơn đã thực hiện*”.
9. Thu thập được chứng cứ chứng minh “*lợi nhuận mà bị đơn thu được*” bằng cách nào khi mà bị đơn là người nắm giữ chúng? Kinh nghiệm từ một số vụ án SHTT gần đây cho thấy, ngoài nỗ lực điều tra chuyên sâu, cách tiếp cận mà chủ thể quyền lựa chọn để thu thập bằng chứng vi phạm, kể cả chứng cứ chứng minh “*lợi nhuận mà bị đơn thu được*” để yêu cầu bồi thường thiệt hại là nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính *trước khi* nộp đơn khởi kiện ra tòa. Các cơ quan hành chính như công an, quản lý thị trường có thể bắt giữ hàng hóa vi phạm, truy vấn ngay lập tức đối tượng vi phạm và tạm giữ các sổ sách, kế toán liên quan nếu

phát hiện tại thời điểm thanh tra, kiểm tra. Cách tiếp cận này đôi khi tỏ ra khá hiệu quả trong việc thiết lập chứng cứ vi phạm làm cơ sở để yêu cầu tòa án buộc bị đơn chấp nhận mức bồi thường thiệt hại.

10. Bồi thường thiệt hại theo luật định: Điều 205.1(d) Luật SHTT quy định “*Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất ... thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng*”. Quy định về “*bồi thường thiệt hại theo luật định*” này được chi tiết hóa tại Thông tư liên tịch: 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP quy định rằng “*Nguyên đơn phải chứng minh là việc xác định mức bồi thường thiệt hại về vật chất trong trường hợp này không thể thực hiện được hoặc chưa có đủ thị trường cho các hàng hoá hợp pháp để xác định thiệt hại của nguyên đơn dựa trên mức giảm sút doanh thu bán hàng hoá đó trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm và yêu cầu Tòa án áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo luật định*”. Thực tế cho thấy, cơ chế bồi thường thiệt hại theo luật định này hiếm khi được Tòa án chấp nhận. Trong vụ **M Corp. (US) kiện Công ty H1**, nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải bồi thường thiệt hại theo luật định là 500 triệu đồng, tuy nhiên, yêu cầu này bị tòa án bác bỏ khi cho rằng “*Nguyên đơn không xác định thiệt hại cụ thể nên không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng*”.

Tuy nhiên, trong hai vụ án khác được xét xử trước đó, **Công ty Ý Thiên kiện Công ty Nhã Quán** vì xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, Tòa án Bình Dương đã ấn định mức bồi thường là **400.000.000 đồng** do nguyên đơn và tòa án không có đủ điều kiện để xác định thiệt hại dù đã áp dụng các biện pháp phù hợp. Tương tự, trong vụ **Công ty Thành Đồng kiện Cơ sở sản xuất Ngọc Thanh** vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế “*Bạt chắn nắng mưa tự cuốn*”, Tòa án cấp sơ thẩm tỉnh Thanh Hóa đã ấn định mức bồi thường là **200.000.000 đồng** trên cơ sở đã xem xét các yêu cầu của nguyên đơn.

Mặc dù không chứng minh được thiệt hại thực tế về vật chất, tinh thần... nhưng tòa án có cơ sở để xác định rằng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bị đơn kéo dài và có hệ thống, đã làm ảnh hưởng đến thu nhập kinh doanh mất cơ hội kinh doanh trong việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, danh tiếng và hình ảnh của nguyên đơn bị giảm sút... Nhìn chung, có thể thấy, dù không thể xác định được mức thiệt hại cụ thể, để quyết định mức bồi thường theo luật định, tòa án đều phải xác định rằng có thiệt hại thực tế xảy ra, trong đó tính đến:

- (i) *Thiệt hại;*
- (ii) *Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; và*
- (iii) *Quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và thiệt hại gây ra.*

Như vậy, sự tồn tại của thiệt hại thực tế vẫn phải được coi là yếu tố bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm, dựa vào đó, tòa án xem xét nhằm ấn định mức bồi thường theo luật định.

11. Chi phí thuê luật sư: Trong các vụ án về SHTT được xem xét, chúng tôi nhận thấy hầu hết các tòa án đều chấp nhận chi phí mà nguyên đơn chi trả để thuê luật sư được tính như thiệt hại vật chất của nguyên đơn. Điển hình, trong vụ **Công ty TNHH Dược phẩm Kim Đồng kiện Công ty CVS**, tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu bồi thường từ nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả chi phí thuê luật sư ở mức kỷ lục lên tới 630 triệu đồng.

12. Giám định sở hữu trí tuệ: Giám định về SHTT dùng để chỉ dịch vụ cung cấp ý kiến chuyên gia hoặc chứng cứ chuyên môn về những vấn đề liên quan đến thực thi quyền SHTT, bao gồm xâm phạm quyền SHTT, xác định giá trị quyền SHTT và xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm SHTT. Ở Việt Nam, việc giám định về SHTT thường được thực hiện theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp về quyền SHTT hoặc theo chỉ định của cơ quan thực thi (tòa án, thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, ủy ban nhân dân các cấp) nhằm phục vụ quá trình giải quyết, xử lý xâm phạm quyền SHTT.

Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“VIPRI”) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hiện là cơ quan duy nhất có chức năng cung cấp dịch vụ giám định trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Khi được yêu cầu, VIPRI sẽ ban hành một văn bản “Kết luận Giám định”, trong đó, đưa ra các so sánh, phân tích và kết luận về khả năng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Kết luận Giám định của VIPRI đóng vai trò là bằng chứng do nguyên đơn đệ trình và nó có thể được tòa án xem xét trong quá trình tố tụng. Tòa án không bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Kết luận Giám định của VIPRI. Theo cả luật pháp và thực tiễn, trong quá trình tố tụng tại tòa án, nếu xét thấy cần thiết, tòa án có thể tự mình đối chiếu tài liệu và chứng cứ thông qua các thủ tục tòa án quy định, chẳng hạn như trưng cầu giám định hoặc xin ý kiến chuyên môn từ một cơ quan khác.

Trong các vụ án phức tạp về SHTT, đặc biệt là liên quan đến các yếu tố kỹ thuật trong các tranh chấp về sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, Kết luận Giám định của VIPRI trong thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho quá trình xem xét, giải quyết các vụ án về SHTT bằng biện pháp dân sự tại Việt Nam.

Kinh nghiệm cho thấy rằng, nguyên đơn hầu hết sẽ giành chiến thắng trong các vụ tranh chấp, xâm phạm về SHTT nếu trước đó, họ giành được Kết luận Giám định có lợi từ VIPRI. Do đó, chúng tôi khuyến nghị rằng, dù không bắt buộc, trên thực tế, để củng cố cho các cáo buộc xâm phạm quyền SHTT và xem xét khả năng có khởi kiện hay không, chủ thể quyền nên chủ động yêu cầu VIPRI ban hành Kết luận Giám định, sử dụng nó như một chứng cứ vững chắc làm cơ sở khởi kiện.

13. Tuy còn một số hạn chế như thủ tục phức tạp hoặc thời gian xét xử kéo dài hơn so với biện pháp hành chính, Việt Nam chưa có tòa án chuyên trách về SHTT, cũng như chưa có thẩm phán chuyên trách về lĩnh vực này, nhưng số lượng các vụ việc về SHTT được giải quyết tại tòa án trong thời gian gần đây đang ngày càng tăng lên. Theo quan sát của chúng tôi, tòa án Việt Nam đã giải quyết thỏa đáng nhiều vụ việc phức tạp về SHTT và đây được xem là tín hiệu đáng khích lệ, những nỗ lực và bước tiến vượt bậc từ các tòa án, cho thấy chủ thể quyền đã tin tưởng hơn vào hệ thống tư pháp của Việt Nam và nhận thức rõ hơn giá trị quyền SHTT của mình. Khởi kiện dân sự đang trở thành xu thế tất yếu trong việc bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam, một mặt, tối ưu hóa các lợi ích mà chỉ có biện pháp dân sự mới có thể trao cho chủ thể quyền, mặt khác, nó mở đường cho việc nâng cao năng lực xét xử của hệ thống tòa án của Việt Nam, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT, đặc biệt trong bối cảnh Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung và dự kiến trình Quốc hội Việt Nam thông qua vào Kỳ họp tháng 5 năm 2022, một số hành vi như: **cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, sáng chế...**mà trước đây chủ thể quyền có thể yêu cầu xử lý bằng biện pháp hành chính, sẽ buộc phải xử lý bằng biện pháp dân sự để đáp ứng với yêu cầu cao hơn về thực thi quyền SHTT theo CPTPP và EVFTA.