

Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi khởi kiện xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam – Những điều quan trọng cần ghi nhớ

Copyright©2021 KENFOX

Mở đầu

- 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.
- 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

- 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 (<i>trong đó, 500 triệu đồng là tiền bồi thường thiệt hại và 200 triệu đồng là chi phí thuê luật sư</i>)	214.797.000 đồng (<i>trong đó 200 triệu đồng là phí thuê luật sư</i>)
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 (<i>trong đó, 500 triệu đồng là tiền bồi thường thiệt hại</i>) và 200 triệu đồng là phí thuê luật sư	217.584.500 đồng (<i>trong đó 200 triệu đồng là phí thuê luật sư</i>)
3	Công ty OSR GmbH trụ sở tại Đức (<i>nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu</i>)	700 triệu đồng (<i>sau đó nguyên đơn rút yêu</i>	203.960.000

	<i>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>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 (<i>cấp sơ thẩm</i>) 652.191.309 đồng (<i>cấp phúc thẩm</i>)
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 " <i>miếng dán chườm lạnh</i> " 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.

6.1 Thiệt hại về vật chất là gì?

Thiệt hại về vật chất là (i) *tổn thất về tài sản*, (ii) *mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận*, (iii) *tổn thất về cơ hội kinh doanh* và (iv) *chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại*. Như vậy, Luật SHTT Việt Nam đưa ra 4 loại tổn thất/giảm sút mà dựa vào đó nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án buộc bị đơn bồi thường thiệt hại về vật chất.

▪ **Tổn thất về tài sản:** Để yêu cầu bồi thường về tổn thất về tài sản, thì nguyên đơn phải:

- *Nêu rõ giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm bị xâm phạm, và*
- *Nêu rõ căn cứ xác định giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó.*

Ví dụ: Nếu yêu cầu bồi thường tổn thất về tài sản do nhãn hiệu bị xâm phạm, thì nêu rõ giá trị của nhãn hiệu đó tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ để xác định giá trị của nhãn hiệu.

▪ **Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận:** Để xác định giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của nguyên đơn, thì Tòa án phải xác định được họ có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm hay không.

Thu nhập, lợi nhuận bao gồm:

- *Thu nhập, lợi nhuận mà nguyên đơn thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền SHTT;*
- *Thu nhập, lợi nhuận mà nguyên đơn thu được do cho thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (là bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính);*
- *Thu nhập, lợi nhuận mà nguyên đơn thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.*

Trên cơ sở thu nhập, lợi nhuận đã xác định được của người bị thiệt hại, cần xác định mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của họ theo một hoặc các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Cụ thể, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận được xác định theo một hoặc các căn cứ sau đây:

- *So sánh trực tiếp mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm;*
- *So sánh sản lượng, số lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế tiêu thụ hoặc cung ứng trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm;*
- *So sánh giá bán thực tế trên thị trường của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm.*

Lưu ý

- ✓ Nếu thu nhập, lợi nhuận của người nguyên đơn, sau khi xảy ra hành vi xâm phạm thấp hơn thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi đó, thì khoản chênh lệch đó là thu nhập, lợi nhuận thực tế của nguyên đơn bị giảm sút.
 - ✓ Khi xác định thu nhập, lợi nhuận của nguyên đơn phải xác định rõ các yếu tố khách quan tác động đến sự tăng hoặc giảm thu nhập, lợi nhuận của nguyên đơn không liên quan đến hành vi xâm phạm quyền SHTT để bảo đảm xác định thu nhập, lợi nhuận thực tế của nguyên đơn bị giảm sút.
 - ✓ Đối với trường hợp có hành vi xâm phạm quyền SHTT, nhưng khi xác định thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm so với thời điểm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm, thu nhập, lợi nhuận của nguyên đơn tuy không giảm sút, nhưng so với thu nhập, lợi nhuận thực tế đáng lẽ ra họ phải có được nếu không có hành vi xâm phạm vẫn bị giảm đi, thì trường hợp này cũng được coi là thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút.
- **Tổn thất về cơ hội kinh doanh:** Cơ hội kinh doanh là hoàn cảnh thuận lợi, khả năng thực tế để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng, khai thác trực tiếp, cho người khác thuê, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cho người khác... để thu lợi nhuận.

Để yêu cầu Tòa án buộc bị đơn bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh, nguyên đơn cần phải cung cấp các tài liệu để chứng minh một trong 4 trường hợp dưới đây:

- *Khả năng thực tế sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền SHTT trong kinh doanh. Cụ thể là đối với chủ thể quyền, việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền SHTT của mình trong kinh doanh (trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi) có thể xuất hiện, có thể xảy ra trong điều kiện nhất định.*
- *Khả năng thực tế cho người khác thuê đối tượng quyền SHTT (bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính). Cụ thể là chủ thể quyền có thể cho cá nhân, tổ chức thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và đã thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận với cá nhân, tổ chức về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng thuê đối tượng đó. Hợp đồng sẽ được ký kết và thực hiện trong điều kiện bình thường không có sự xâm phạm từ người thứ ba.*
- *Khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT, chuyển nhượng đối tượng quyền SHTT đó cho người khác. Cụ thể là chủ thể quyền nhận được đơn đặt hàng đã đàm phán, thỏa thuận với đối tác về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng và hợp đồng sẽ được ký kết và được thực hiện trong điều kiện không có sự xâm phạm từ phía người thứ ba.*
- *Cơ hội kinh doanh khác bị mất do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra. Trường hợp này có thể bao gồm việc mất cơ hội đàm phán với đối tác, mất cơ hội kinh doanh, liên kết trong đầu tư, trong tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại thông qua các cuộc triển lãm, trưng bày quốc tế... do bị chiếm đoạt đối tượng quyền SHTT.*

Lưu ý:

- ✓ Khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Tòa án yêu cầu nguyên đơn phải nêu rõ và chứng minh cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào nêu trên đây và giá trị tính được thành tiền đối với trường hợp đó để Tòa án xem xét quyết định

Trong vụ án sử dụng trái phép các video bài giảng, xét xử theo thủ tục phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, nguyên đơn đã chứng minh việc tổn thất cơ hội kinh doanh bằng việc cung cấp các tài liệu để chỉ ra rằng có bên thứ 3 đã đàm phán với nguyên đơn

để mua bán 50 video bài giảng với giá: 3.000.000 đồng * 50 video = 150.000.000 đồng. Do có sự xâm phạm từ bị đơn, nguyên đơn đã phải tạm ngưng thương lượng với đối tác.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tài liệu do nguyên đơn cung cấp, Tòa án phúc thẩm bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại do tổn thất cơ hội kinh doanh từ nguyên đơn. Tòa án nhận thấy các email/tài liệu do nguyên đơn không thể hiện việc hai bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán 150 video hay việc hợp đồng mua bán này sẽ không được thực hiện do có hành vi xâm phạm từ bị đơn.

Như vậy, để yêu cầu Tòa án xác định tổn thất cơ hội kinh doanh, nguyên đơn cần phải cung cấp tài liệu/chứng cứ chứng minh rõ ràng rằng (i) cơ hội kinh doanh đó là có thật, xác định được thông qua các thỏa thuận cụ thể về giá cả cho việc khai thác, sử dụng đối tượng SHTT, thể hiện rõ việc hai bên sẽ tham gia ký kết một thỏa thuận và (ii) cơ hội kinh doanh đó bị mất đi hoặc không thực hiện được do có hành vi xâm phạm.

- **Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại:** Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hoá xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thông báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm.

Trong vụ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam kiện Công ty TNHH NV do sử dụng 34 tác phẩm âm nhạc mà không xin phép và trả nhuận bút, thù lao, nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc bị đơn thanh toán 10.000.000 đồng cho chi phí đi lại, nhân sự cho việc khởi kiện. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Tòa án xác định rằng chi phí này không được xem là các chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại theo luật định, nên đã bác bỏ yêu cầu từ nguyên đơn.

6.2 Thiệt hại tinh thần là gì

Thiệt hại về tinh thần phát sinh là do quyền nhân thân của tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người biểu diễn, tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bị xâm phạm, tác giả bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm, bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm (uy tín), danh tiếng, lòng tin vì bị hiểu nhầm... và cần phải được bồi thường thiệt hại về tinh thần.

Trong vụ án sử dụng trái phép các video bài giảng, xét xử theo thủ tục phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, nguyên đơn đã yêu cầu Tòa án buộc bị đơn bồi thường thiệt hại về tinh thần với số tiền 15.000.000 đồng với lập luận rằng: Trong khoảng thời gian phát hiện ra hành vi xâm phạm của bị đơn, nguyên đơn phải bỏ nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu và ngăn chặn hành vi này. Tòa án bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần từ nguyên đơn với lý do: nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh thiệt hại về mặt tinh thần căn cứ điểm 2.2 mục I, phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVH&DL-BKH&CN-BTP ngày 04/4/2008 quy định "*Toà án quyết định mức bồi thường thiệt hại về tinh thần khi nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền SHTT đã gây ra thiệt hại tinh thần cho mình. Trong trường hợp nguyên đơn không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần, thì Tòa án không chấp nhận yêu cầu này của họ*".

7. Để xác 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 nguyên đơn 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 giá 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 thu được tính trên cơ sở toàn bộ các hoá 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 SHTT của bị đơn kéo dài và có hệ thống, đã

làm ảnh hưởng đến thu nhập, làm 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