

## Kiện Xâm Phạm Sáng Chế Tại Việt Nam – Bài Học Gì Cho Doanh Nghiệp?

Thoạt nhìn, với một loạt [chứng cứ](#) như Kết luận Giám định của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Viện KHSHTT) khẳng định xâm phạm sáng chế, Kết luận Thanh tra của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (Thanh Tra KHCHN) khẳng định hành vi xâm phạm, các sản phẩm có chứa dấu hiệu xâm phạm sáng chế cũng đã bị Thanh tra Bộ KHCHN tạm giữ và lập biên bản, hầu hết đều cho rằng: Bức tranh đã rõ như ban ngày, xâm phạm sáng chế là hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi, bị đơn không có cơ sở để lật lại vụ án, tốt nhất nên chấp nhận thua cuộc và xin đàm phán để giảm bớt thiệt hại. Nhưng vụ án này cho chúng ta một góc nhìn khác, sâu sắc hơn: Thắng trong thủ tục hành chính chưa nói lên điều gì. Vẫn còn cơ hội để bác bỏ các [cáo buộc xâm phạm sáng chế](#) từ chủ bằng sáng chế dù cho có thể mọi bằng chứng dường như đang chống lại bị đơn. Dưới góc độ của chủ bằng sáng chế, rõ ràng, xử lý xâm phạm sáng chế bằng biện pháp dân sự đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về tố tụng, nếu không vụ án mà tưởng như đã thắng đến nơi, hóa ra lại trở thành thất bại khó cứu vãn.

Vụ kiện xâm phạm sáng chế của Công ty Merck Sharp & Dohme (Hoa Kỳ) chống lại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Việt Nam) kéo dài 4 năm, trải qua hai cấp xét xử, đã tiêu tốn khá nhiều nguồn lực của cả nguyên đơn và bị đơn. Vụ kiện này không chỉ là một cuộc chiến pháp lý mà còn là một cuộc đấu tranh để khẳng định giá trị và tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như cái giá mà hai bên phải trả cho nó.

KENFOX IP & Law Office tóm tắt lại vụ kiện và nêu bật các điểm then chốt trong vụ án với mong muốn rằng hành trình đầy gian nan nhưng cũng không kém phần hấp dẫn này sẽ giúp chủ thể quyền và các bên liên quan hình dung, hiểu rõ hơn về quy trình xử lý, các thách thức và những bài học giá trị mà vụ kiện xâm phạm sáng chế mang lại.

### Bối cảnh

Công ty Merck Sharp & Dohme (Công ty MS&D), là chủ sở hữu nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm được bảo hộ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tháng 9/2014, Công ty MS&D phát hiện các sản phẩm thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Công ty Đạt Vi Phú), địa chỉ tại huyện Bến Cát, Bình Dương có tên gọi Zlatko-100 và Zlatko-50 đã được cấp số lưu hành lần lượt là VD-21483-14 và VD-21484-14. Cả hai sản phẩm Zlatko-100 và Zlatko-50 đều có chứa hợp chất chính là Sitagliptin phosphat monohydrat thuộc phạm vi bảo hộ của Bằng ĐQSC số 7037.



Ảnh chụp bao bì thuốc Zlatko-100 mà nguyên đơn cho là xâm phạm quyền sáng chế

**Khuyến cáo:** Theo đó, Công ty MS&D đã gửi Thư Khuyến Cáo, nhưng không nhận được ý kiến phản hồi từ Công ty Đạt Vi Phú.

**Kết luận Giám định xâm phạm sáng chế:** Để thu thập thêm bằng chứng vi phạm, Công ty MS&D đã nộp đơn yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam (**Viện KHSHTT**) đề nghị cơ quan này cho ý kiến về việc có hay không dấu hiệu vi phạm sáng chế. Ngày 22/10/2014, Viện KHSHTT ra Kết luận giám định số SC008-14YC/KLGD, khẳng định rằng sản phẩm thuốc chữa hợp chất Sitagliptin phosphate monohydrate (cũng chính là hoạt chất của sản phẩm thuốc Zlatko-100 và Zlatko-50) là trùng lặp với Bằng độc quyền sáng chế (BĐQSC) số 7037 đang được bảo hộ của Công ty MS&D.

**Yêu cầu xử lý hành chính và kết quả:** Dựa trên **ý kiến chuyên môn** của Viện KHSHTT, Công ty MS&D đã nộp đơn yêu cầu **Thanh tra Bộ KH-CN** xử lý hành vi xâm phạm sáng chế đối với Công ty Đạt Vi Phú. Ngày 14/01/2015, Thanh tra Bộ KH-CN đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty Đạt Vi Phú. Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã ghi nhận rằng Công ty Đạt Vi Phú đã sản xuất 590 hộp Zlatko-50 vào ngày 23/10/2014. Trong số này, Công ty Đạt Vi Phú đã bán 290 hộp cho Công ty Cổ phần Gon Sa, và 290 hộp khác đang được lưu giữ tại văn phòng đại diện của Công ty Đạt Vi Phú tại Thành phố Hồ Chí Minh. 10 hộp còn lại được giữ làm mẫu. Nguyên liệu thô chưa sử dụng bao gồm 48,7 kg Sitagliptin, 36,45 kg giấy nhôm Zlatko-100, 32,2 kg giấy nhôm Zlatko-50, 12.300 vỏ hộp Zlatko-100, 13.350 vỏ hộp Zlatko-50 và 9.800 toa hướng dẫn sử dụng.

**Thừa nhận xâm phạm sáng chế:** Trong buổi thanh tra ngày 30/01/2015, Công ty Đạt Vi Phú đã thừa nhận hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế và cam kết chấm dứt việc sản xuất, quảng cáo và phân phối các sản phẩm thuốc vi phạm Zlatko-100 và Zlatko-50. Tuy vậy, Công ty Đạt Vi Phú thực hiện bất kỳ yêu cầu hay cam kết nào.

**Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ KH-CN:** Ngày 20/3/2015, Thanh tra Bộ KH-CN đã ra Kết luận Thanh tra số 113/KL-Ttra, có nội dung: Việc sản xuất và phân phối các sản phẩm thuốc Zlatko có chứa hợp chất Sitagliptin của Công ty Đạt Vi Phú đã xâm phạm quyền đối với Bằng ĐQSC số 7037 (và các sáng chế có liên quan) đang được bảo hộ của Công ty MS&D theo quy định tại Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nhận thấy thái độ hợp tác của Công ty Đạt Vi Phú trong vụ việc, Thanh tra Bộ KH-CN đã tạm hoãn xử phạt và yêu cầu Công ty Đạt Vi Phú ngừng sản xuất, phân phối, quảng cáo sản phẩm, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm và nguyên liệu, và tái xuất khẩu nguyên liệu thô Sitagliptin trong vòng 07 ngày.

Bất chấp các yêu cầu từ Thanh tra Bộ KH-CN, Công ty Đạt Vi Phú vẫn không thực hiện.

**Khởi kiện:** Ngày 07/9/2016, Công ty MS&D đã khởi kiện hành vi xâm phạm sáng chế đối với Công ty Đạt Vi Phú tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ("**TAND tỉnh Bình Dương**").

**Bản án sơ thẩm:** Hơn ba năm sau, ngày 04/12/2019, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đáng chú ý, theo bản án sơ thẩm, bị đơn phải **bồi thường** cho nguyên đơn 800.0000.000 đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm sáng chế, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai.

**Kháng cáo:** Ngày 16/12/2019, Công ty Đạt Vi Phú kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

**Bản án phúc thẩm:** Ngày 15/7/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ("**TAND cấp cao thành phố HCM**") đã ra bản án xét xử phúc thẩm, theo đó, tuyên chấp nhận kháng nghị của VKS, kháng cáo của bị đơn, hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương để xét xử lại từ đầu.

## Những bài học thực tiễn

Việc TAND cấp cao Thành phố HCM chấp nhận kháng cáo của bị đơn, kháng nghị của Viện kiểm sát trong vụ việc nêu trên xuất phát từ các sai sót trong quá trình xét xử tại cấp sơ thẩm trong quá trình giải quyết vụ án. Nhưng qua vụ án này, dưới góc độ của bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế (bị đơn), cũng như chủ bằng sáng chế (nguyên đơn), có nhiều bài học quý giá cần được rút ra.

### [1] Chứng cứ trong yêu cầu xử lý xâm phạm sáng chế: Khác nhau như thế nào trong thủ tục hành chính và dân sự?

Sự khác biệt rõ nét nhất về chứng cứ chứng minh khi chủ thể quyền SHTT yêu cầu thực thi theo thủ tục hành chính hoặc dân sự là cách thức các cơ quan hành chính và tòa án tiếp cận và sử dụng chứng

cứ. Khi yêu cầu xử lý xâm phạm bằng **biện pháp hành chính**, ngay cả khi chứng cứ chưa hoàn toàn rõ ràng và chỉ mới ở dạng "*ngghi ngờ xâm phạm*" (Điều 23, Nghị định 105/2006/NĐ-CP), những tài liệu và chứng cứ sơ bộ đó vẫn được [các cơ quan hành chính thực thi quyền SHTT](#) coi là cơ sở đủ để khởi sự các thủ tục thanh tra và kiểm tra. Mục tiêu là xác định liệu có tồn tại hành vi vi phạm quyền SHTT hay không. Trong trường hợp phát hiện vi phạm trong quá trình này, các sản phẩm xâm phạm quyền SHTT sẽ ngay lập tức bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi cho chủ thể quyền SHTT, mà không cần phải xác định ngay lập tức tính hợp pháp của chứng cứ ban đầu.

Tuy nhiên, yêu cầu trong **pháp luật dân sự** đối với chứng cứ được sử dụng trong các vụ kiện, đặc biệt là các vụ kiện xâm phạm quyền SHTT, đòi hỏi sự [tuân thủ chặt chẽ hơn](#) so với thủ tục hành chính. Chứng cứ cần phải thỏa mãn một loạt điều kiện pháp lý rõ ràng, tuân thủ các quy định trong cả một chương với 20 Điều, (*Chương VII, từ Điều 91-110*) của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (**Bộ luật TTDS**). Không đáp ứng một trong các điều kiện luật định, chứng cứ mà nguyên đơn bị cung cấp có thể bị coi là không hợp pháp, không có giá trị chứng minh, mọi nỗ lực, công sức theo đuổi vụ kiện sẽ tan thành mây khói. Việc hủy bỏ bản án sơ thẩm trong vụ việc nêu trên là một ví dụ điển hình.

## [2] Đâu là nguyên nhân thất bại?

Trong vụ kiện nêu trên, Tòa án [sơ thẩm](#) chấp nhận [Kết luận Giám định](#) do Viện KHSHTT ban hành khẳng định có dấu hiệu vi phạm sáng chế để ra bản án sơ thẩm có lợi cho nguyên đơn. KLGĐ này cũng đã được Thanh tra Bộ KHCN chấp nhận để khởi sự các biện pháp thực thi, kiểm tra, tạm giữ các sản phẩm, tang vật vi phạm. Về mặt pháp lý, Kết luận Giám định được công nhận là [một trong 10 nguồn chứng cứ](#) theo **Điều 94** Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Theo **Điều 201.5** Luật SHTT 2022, Kết luận Giám định [là một trong những nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc](#).

Nhưng tại sao sao KLGĐ trong vụ án nêu trên lại không được Tòa án cấp cao coi là có giá trị chứng minh?

Trong tố tụng dân sự, đương sự (*nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*) có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định (Điều 102 Bộ luật TTDS). KLGĐ chỉ được coi là "**chứng cứ**" để chứng minh hành vi xâm phạm "*nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định*" (Điều 95 Bộ luật TTDS). Trong vụ án nêu trên, Tòa án cấp cao đã không chấp nhận KLGĐ của Viện KHSHTT, dù cho kết luận này đã được Thanh tra Bộ KHCN chấp nhận để tiến hành xử lý vụ việc theo thủ tục hành chính.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Trong vụ kiện nêu trên, ngoài tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền SHTT (Bảng ĐQSC số 7037 và số 5684), chứng cứ mà nguyên đơn cho rằng bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế là [dựa vào KLGĐ số SC008-14YC/KLGĐ](#) được Viện KHSHTT ban hành ngày 22/10/2014. Tuy nhiên, tình tiết then chốt ở đây là, [tài liệu mà nguyên đơn sử dụng cho mục đích giám định lại chỉ là "Quyết định số 437/QĐ-QLD ngày 12/8/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược" mà không cung cấp "mẫu vật" thuộc Zlatko 100 và Zlatko 50, do vào thời điểm đó, bị đơn chưa bắt đầu sản xuất những sản phẩm này.](#)

Viện KHSHTT không giám định "mẫu vật" là thuốc Zlatko 100, Zlatko 50, thế nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại căn cứ KLGĐ số SC008-14YC/KLGĐ để giải quyết vụ án liên quan đến "**sáng chế**" - một giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào "**sản phẩm**" là không khách quan, bởi vì KLGĐ này chỉ giám định dựa trên "tài liệu" mà không có "mẫu vật" là thuốc Zlatko 100, Zlatko 50. Trong khi đó, "**khách quan**" là một trong ba thuộc tính bắt buộc phải có để chứng cứ được coi là hợp pháp. Như vậy, chứng cứ mà nguyên đơn đã cung cấp là KLGĐ [đã vi phạm một nguyên tắc quan trọng được pháp luật thiết lập đối với chứng cứ](#). Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm, [bị đơn không đồng ý với KLGĐ và có yêu cầu giám định lại](#), nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại không chấp nhận mà vẫn căn cứ KLGĐ do nguyên đơn cung cấp để giải quyết vụ án là vi phạm **Điều 92.2** và **Điều 102** Bộ luật TTDS.

Nói một cách chi tiết hơn, bị đơn đã căn cứ vào quy định của pháp luật tố tụng dân sự về quyền "không thừa nhận" ("phản đối") kết luận của cơ quan chuyên môn (Viện KHSHTT) mà nguyên đơn đã đưa ra. Lẽ ra, khi bị đơn không đồng ý với KLGĐ và có yêu cầu [giám định lại](#), thì Tòa án sơ thẩm phải trưng cầu giám định và sử dụng "mẫu vật" do Thanh tra Bộ KHCN lưu giữ mới phù hợp. Nếu Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu Viện KHSHTT giám định dựa trên "mẫu vật" (tang vật) đã tạm giữ trong buổi thanh tra tại trụ sở chính của bị đơn, và kết luận của Viện KHSHTT được thực hiện dựa trên "mẫu vật" này, bị đơn sẽ không còn lý do để bác bỏ tính hợp pháp của chứng cứ chứng minh hành

vi xâm phạm sáng chế và cơ sở để hủy bỏ toàn bộ bản án sơ thẩm để yêu cầu xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm có thể đã không tồn tại.

### [3] KLGĐ mới, khẳng định xâm phạm sáng chế nhưng không được chấp nhận: Tại sao?

Trong giai đoạn phúc thẩm, nguyên đơn tiếp tục cung cấp một KLGĐ mới (số SC036-20YC/KLGĐ, ngày 12/6/2020) từ Viện KHSHTT, có nội dung: Giám định sản phẩm được (thuốc) Zlatko-25 nhằm chứng minh rằng sản phẩm này vi phạm quyền sáng chế của nguyên đơn. Tuy nhiên, Tòa án cấp cao cho rằng việc giám định theo yêu cầu của nguyên đơn thực hiện là không đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bị đơn cũng không đồng ý kết quả giám định nêu trên, nên Kết luận giám định số: SC036-20YC/KLGĐ trên không phải chứng cứ hợp lệ để giải quyết vụ án.

Tại sao Tòa án lại từ chối KLGĐ trong khi đây được coi là một trong số 10 “nguồn chứng cứ” theo quy định tại Điều 94 Bộ luật TTDS? Cần nhớ rằng, KLGĐ được coi là chứng cứ hợp pháp và được tòa án chấp nhận chỉ khi “*việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định*” (Điều 95.6 Bộ luật TTDS). Điều 102.1 Bộ luật TTDS quy định rằng: “*Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm...*”. Như vậy, để KLGĐ do đương sự tự cung cấp được chấp nhận là “chứng cứ”, phải thỏa mãn hai điều kiện: (i) Đương sự đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự và (ii) Yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm.

Việc Tòa án cấp cao không chấp nhận KLGĐ do nguyên đơn bổ sung có thể là do KLGĐ này đã được thực hiện trái quy định tại Điều 102 Bộ luật TTDS (*bổ sung trong giai đoạn xét xử phúc thẩm*). Điều này còn có thể là do Tòa án cấp cao đã vận dụng các quy định về việc tự yêu cầu giám định theo quy định tại Luật giám định tư pháp, theo đó, quy định rằng: “*Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị người, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận*”, và “*Người yêu cầu giám định chỉ được thực hiện quyền tự yêu cầu giám định trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm*”.

Sở dĩ pháp luật tố tụng dân sự và Luật giám định tư pháp thiết lập các quy định về thời điểm thực hiện quyền giám định là để đảm bảo rằng tất cả các bằng chứng và thông tin liên quan đều được xem xét và đánh giá đầy đủ trước khi quá trình xét xử chính thức bắt đầu. Điều này nhằm đảm bảo công bằng và hiệu quả của quá trình tố tụng, cũng như tránh làm chậm trễ tiến độ của vụ án.

### [4] Giám định không chỉ trên “giấy”

Trong vụ việc nêu trên, nguyên đơn không cung cấp mẫu vật cho việc giám định, mà chỉ cung cấp tên của hợp chất dựa trên “Quyết định số 437/QĐ-QLD ngày 12/8/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 412 thuốc sản xuất trong nước được đăng ký lưu hành tại Việt Nam-đợt

146, trong đó có sản phẩm Zlatko 100 và Zlatko 50 do bị đơn đăng ký” làm cơ sở yêu cầu giám định. Việc này không phù hợp với quy định tại Điều 48 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, vì việc giám định cần phải dựa trên “mẫu vật” cụ thể để có thể đánh giá một cách chính xác. Tòa án cấp cao nhận định rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã không thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết và dựa vào các chứng cứ không đầy đủ để ra quyết định. Điều này dẫn đến việc quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở không vững chắc, làm ảnh hưởng đến tính công bằng và minh bạch trong quá trình xét xử.

### Lời kết

Vụ kiện kéo dài 4 năm và trải qua hai cấp xét xử nêu trên không chỉ cho thấy các khó khăn, thách thức về mặt pháp lý mà còn cả sự tiêu tốn nguồn lực, thời gian cho quá trình kiện tụng. Trong khi chờ đợi những cải cách và quan điểm cởi mở, linh hoạt hơn từ hệ thống tư pháp, rõ ràng rằng, để giành thắng lợi trong các vụ kiện xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt trong lĩnh vực tranh chấp, xâm phạm sáng chế, đòi hỏi các luật sư, chuyên gia SHTT phải có sự am hiểu sâu sắc sự phức tạp trong hệ thống pháp luật SHTT, tố tụng dân sự và các quy định pháp luật có liên quan. Điều này giúp họ định hình chiến lược pháp lý phù hợp khi bảo vệ quyền SHTT cho khách hàng, nhất là trong việc chuẩn bị chứng cứ đầy đủ, thuyết phục, chính xác ngay từ đầu để tăng cơ hội thắng vụ kiện, đồng thời, giảm thiểu khả năng bị bác bỏ hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ ở giai đoạn sau.

KENFOX IP & Law Office, với kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn sâu rộng, đã và đang hỗ trợ thành công cho nhiều chủ thể quyền SHTT trong việc xử lý, thực thi quyền SHTT. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần một đại diện SHTT chuyên nghiệp xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

**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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)