

THÔNG BÁO

**Rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về
“Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”**

Tranh chấp kinh doanh, thương mại về quyền sở hữu trí tuệ là loại án có tính chất phức tạp trong việc xác định đối tượng tranh chấp; việc xác minh, thu thập và đánh giá chứng cứ gặp nhiều khó khăn, có nhiều quan điểm giải quyết khác nhau, không ít bản án, quyết định bị huỷ, sửa. Dự báo trong thời gian tới loại án này xảy ra ngày càng nhiều và tính chất ngày càng phức tạp, đa dạng.

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm và công tác khảo sát, theo dõi, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) cấp dưới, VKSND tối cao (Vụ 10) thông báo rút kinh nghiệm trong việc nhận diện một số vi phạm phổ biến, kinh nghiệm rút ra và một số lưu ý trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại (viết tắt là KDTM) về “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” như sau:

1. Vi phạm trong việc không đánh giá đúng bản chất hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bị đơn

Quá trình giải quyết vụ án KDTM về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm thường gặp nhiều khó khăn trong việc xác định đúng bản chất hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (viết tắt là SHTT) do đối tượng tranh chấp là sản phẩm của trí tuệ khó xác định, nên có những vi phạm trong việc giải quyết, có trường hợp Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Ví dụ, quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án KDTM về “Tranh chấp đòi lại tên miền” giữa nguyên đơn là Công ty K với bị đơn là Công ty L theo thủ tục giám đốc thẩm.

Nội dung vụ án: Trung tâm Du lịch Tictours là đơn vị trực thuộc Công ty K, được thành lập năm 2010, do ông Nguyễn Quang Th làm giám đốc. Trung tâm này đã đăng ký tên miền "tictours.vn" và được Trung tâm Internet Việt Nam cấp phát sử dụng tên miền này từ ngày 29/10/2010 đến ngày 29/10/2015. Ngày



30/3/2015, ông Nguyễn Quang Th nhân danh Giám đốc Trung tâm có đơn đề nghị trả lại tên miền "tictours.vn". Ngày 01/4/2015, ông Th lại đăng ký tên miền "tictours.vn" cho Công ty L do chính ông Th làm giám đốc và được cấp phát sử dụng tên miền này vào ngày 02/4/2015, Công ty K cho rằng đã xâm phạm đến tên miền của mình nên đã khởi kiện yêu cầu Công ty L trả lại tên miền "tictours.vn".

Quá trình giải quyết: Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm¹.

Vấn đề cần rút kinh nghiệm: Ông Nguyễn Quang Th nhân danh Giám đốc Trung tâm Du lịch Tictours có đơn đề nghị trả lại tên miền "tictours.vn" vào ngày 30/3/2015 (cách 01 ngày trước khi miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Du lịch Tictours), với lý do không còn nhu cầu sử dụng (thực chất, Trung tâm Du lịch Tictours vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch và thời hạn sử dụng tên miền này đến ngày 29/10/2015). Việc ông Th tự ý trả lại tên miền "tictours.vn" nhưng không báo cáo Tổng Giám đốc Công ty K là vi phạm quy chế hoạt động của Trung tâm du lịch Tictours. Ngay sau đó, ngày 01/4/2015, ông Th lại đăng ký tên miền "tictours.vn" cho Công ty L do chính ông làm Giám đốc và được cấp phát sử dụng tên miền ngày 02/4/2015, là dùng thủ đoạn để chiếm hữu trái pháp luật, gây nhầm lẫn cho khách hàng về thông tin dịch vụ của Công ty L với thông tin dịch vụ của Trung tâm Du lịch Tictours trên trang web có tên miền là "tictours.vn". Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đúng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, nên đã bị Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án phúc thẩm, sơ thẩm để giải quyết lại.

2. Vi phạm trong việc nhận định, đánh giá tính hợp pháp của kết luận giám định do đương sự tự trưng cầu và một số vi phạm về tố tụng

Quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án KDTM về tranh chấp quyền SHTT cho thấy, nhiều trường hợp do tính chất phức tạp của đối tượng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nên trước khi khởi kiện, nhiều đương sự đã tự trưng cầu giám định và sử dụng kết luận giám định thể hiện có việc xâm phạm quyền SHTT để khởi kiện bị đơn yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền SHTT và yêu cầu bồi thường thiệt hại, công khai xin lỗi... Tuy nhiên, một số trường hợp Tòa án đã không xem xét, đánh giá tính hợp pháp, tính toàn diện của các kết luận giám định này nên

¹ Bản án sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 9/11/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh K và Bản án phúc thẩm số 10/2016/KDTM-PT ngày 26/4/2016 Tòa án nhân dân cấp cao và Quyết định giám đốc thẩm số 11/2019/KDTM-GĐT ngày 24/9/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

đã xét xử chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, dẫn đến vi phạm, xét xử không đúng. Dưới đây là ví dụ về một số dạng vi phạm của việc đánh giá kết luận giám định:

Ví dụ 1, vụ án KDTM “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và sáng chế*” giữa nguyên đơn là Công ty MSD với bị đơn là Công ty ĐVP.

Nội dung vụ án: Tháng 9/2014, Công ty MSD phát hiện các sản phẩm thuốc của Công ty ĐVP có tên gọi Zlatko-100 và Zlatko-50 có chứa hợp chất chính là Sitagliptin phosphat monohydrat thuộc phạm vi bảo hộ Bằng Độc quyền sáng chế (ĐQSC) số 7037 của Công ty MSD. Công ty MSD đã trưng cầu giám định, ngày 22/10/2014, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam có Kết luận giám định số SC008-14YC/KLGD nội dung thể hiện sản phẩm thuốc chứa hợp chất Sitagliptin phosphate monohydrate cũng chính là hoạt chất của sản phẩm thuốc Zlatko-100 và Zlatko-50 là trùng lặp đối với Sáng chế số 7037. Đồng thời, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra; tại Biên bản Thanh tra ngày 30/01/2015 kết luận Công ty ĐVP xâm phạm quyền đối với Bằng ĐQSC số 7037. Vì vậy, Công ty MSD khởi kiện yêu cầu Công ty ĐVP chấm dứt hành vi xâm phạm đối với sáng chế, bồi thường thiệt hại, thu hồi thuốc, công khai xin lỗi...

Quá trình giải quyết: Bản án sơ thẩm số 10/2019/KDTM-ST ngày 04/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh BD chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Qua công tác kiểm sát, VKSND tỉnh BD kháng nghị, bị đơn kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm số 35/2020/KDTM-PT ngày 15/7/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh BD, chấp nhận kháng cáo của bị đơn, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Các vấn đề cần rút kinh nghiệm: Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào chứng cứ chủ yếu để xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT là Kết luận giám định số SC008-14YC/KLGD ngày 22/10/2014 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam do nguyên đơn trưng cầu là thiếu cơ sở, không khách quan, không xem xét toàn diện vụ án. Bởi vì, Kết luận giám định này có những vi phạm, thiếu sót như: Công ty MSD yêu cầu giám định nhưng không cung cấp mẫu giám định là vi phạm Điều 48 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Kết luận giám định này không giám định được tính trùng lặp hoặc tương đương giữa sản phẩm của bị đơn và điểm được bảo hộ thuộc Bằng ĐQSC số 7037 do không thu được mẫu vật để giám định.

Mặt khác, bị đơn không đồng ý với Kết luận giám định này, yêu cầu giám

định lại nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận là vi phạm khoản 2 Điều 92 và Điều 102 BLTTDS năm 2015.

Ví dụ 2, vụ án tranh chấp quyền SHTT giữa nguyên đơn Công ty M. Corp (US) với bị đơn là Công ty H1.

Nội dung vụ án: Nguyên đơn là chủ sở hữu bằng độc quyền và được bảo hộ tại Việt Nam đối với sáng chế mang tên “*Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, được phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng*” và sáng chế mang tên “*Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế được phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng*”. Bị đơn đã và đang nhập khẩu, lưu trữ và phân phối sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “GETSITALIP 50mg” tại Việt Nam. Tại 2 Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD và số SC 017-19 YC/KLGD của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ do Công ty M. Corp (US) tự trưng cầu trước khi khởi kiện thể hiện cả hai thuốc GETSITALIP 100mg và GETSITALIP 50mg mà bị đơn nhập khẩu, lưu trữ và phân phối đều chứa hoạt chất Sitagliptin phosphat monohydrat và có chung mục đích sử dụng các sáng chế của nguyên đơn đang được bảo hộ bởi Bằng ĐQSC số 5684 và số 7037. Do vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm đối với sáng chế, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quá trình giải quyết: Bản án sơ thẩm số 1030/2019/KDTM-ST ngày 21/8/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố H tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bản án phúc thẩm số 41/2020/DS-PT ngày 28/7/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H quyết định hủy Bản án sơ thẩm để giải quyết lại.

Các vấn đề cần rút kinh nghiệm:

- *Về nội dung giải quyết*: Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD và số SC 017-19 YC/KLGD của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do nguyên đơn xuất trình. Kết luận giám định do tổ chức giám định có thẩm quyền tiến hành, bị đơn không phản đối, không yêu cầu giám định lại, nên Kết luận giám định này được xem là tình tiết không phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 BLTTDS năm 2015 chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn. Do vậy, có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của nguyên đơn là không đúng.

- *Về tố tụng*: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn đề nghị đưa Công ty G1 vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng Tòa án không đồng ý. Bị đơn có cung cấp Hợp đồng phân phối sản phẩm giữa Công ty

G1 với bị đơn. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng nguyên đơn chỉ khởi kiện bị đơn không kiện Công ty G1 và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn cũng không có nội dung nào liên quan đến Công ty G1 nên không chấp nhận ý kiến của bị đơn là vi phạm Điều 68 BLTTDS năm 2015.

3. Vi phạm của Tòa án tuyên án không thể thi hành được

Trong các vụ án KDTM về tranh chấp quyền SHTT, nguyên đơn thường đưa ra nhiều yêu cầu khởi kiện, như yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm hàng hóa vi phạm quyền SHTT. Song thực tế giải quyết thấy nhiều trường hợp các đối tượng được xác định là vi phạm quyền SHTT đã được vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ nhiều nơi, nhiều sản phẩm không còn, không thu hồi, tiêu hủy được, nên việc Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn là không thể thi hành án được.

Như vụ án giữa nguyên đơn là Công ty MSD với bị đơn là Công ty ĐVP nêu tại ví dụ 1 thuộc Mục 2 của Thông báo này, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: ... *buộc bị đơn Công ty ĐVP thu hồi và tiêu hủy tất cả các sản phẩm thuốc Zlatko*, trong khi phần lớn số thuốc này đã được lưu thông, tiêu thụ nhiều nơi, không thể thu hồi được nên không thể thi hành án được. Đây là một trong những lý do bản án phúc thẩm phải hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại.

4. Một số lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

4.1. Xác định đúng từng quan hệ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ cụ thể để áp dụng đúng quy định pháp luật chuyên ngành

Tranh chấp về quyền SHTT rất đa dạng, lại rất cụ thể, chuyên sâu trong từng lĩnh vực của hoạt động sản xuất, kinh doanh và không ít vụ án có yếu tố nước ngoài. Pháp luật quốc tế đã có nhiều quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ lâu, như Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883, Thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá... Bởi vậy, Kiểm sát viên, công chức cần lưu ý việc xác định chính xác từng loại quan hệ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ cụ thể như: Loại quan hệ tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm phái sinh; tranh chấp về quyền liên quan; tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại ... và xác định có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Điều 464 BLTTDS trong vụ việc tranh chấp hay không.

Trên cơ sở xác định các tranh chấp về quyền SHTT, Kiểm sát viên, công chức áp dụng các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan như Luật Xuất bản;



Luật Khoa học, Công nghệ, Luật Báo chí, Luật Điện ảnh, Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật khác hướng dẫn áp dụng. Các văn bản pháp luật về lĩnh vực này có thể đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, nên phải chú ý thời điểm xảy ra tranh chấp để kiểm sát việc giải quyết của Tòa án bảo đảm áp dụng đúng quy định pháp luật chuyên ngành và đúng thời điểm xảy ra tranh chấp.

Bên cạnh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quá trình kiểm sát cần lưu ý, những đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả như tin tức thời sự thuần túy, thông tin báo chí ngắn hàng ngày... chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang (Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022). Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép như: Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin, tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân... (Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022). Những trường hợp này không được xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4.2. Xem xét việc kết luận giám định về sở hữu trí tuệ

Thực tiễn kiểm sát việc giải quyết loại án tranh chấp về quyền SHTT cho thấy, nhiều vụ án phải trưng cầu giám định cơ quan chuyên môn để có cơ sở giải quyết do đối tượng tranh chấp là quyền sở hữu trí tuệ có tính chất phức tạp, khó xác định, trong đó, có trường hợp kết luận giám định do Tòa án trưng cầu, có trường hợp kết luận giám định do đương sự tự trưng cầu trước khi khởi kiện vụ án (như 02 ví dụ nêu tại Mục 2 Thông báo này), hoặc có trường hợp có cả hai loại kết luận này, nên Kiểm sát viên, công chức phải chú ý kiểm sát chặt chẽ việc đánh giá tính hợp pháp, qui trình giám định, tính liên quan, tính đầy đủ của kết luận giám định. Trường hợp tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ chưa được giám định thì phải xem xét việc đã có đủ cơ sở để giải quyết vụ án hay chưa.

Về căn cứ pháp luật về giám định, phải bám sát quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020), Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022), Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của

Luật Sở hữu trí tuệ (tập trung tại Chương VI); Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; bên cạnh đó, tùy lĩnh vực giám định cụ thể mà áp dụng các văn bản pháp luật chuyên ngành, như: Giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan thì áp dụng Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan và Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ...

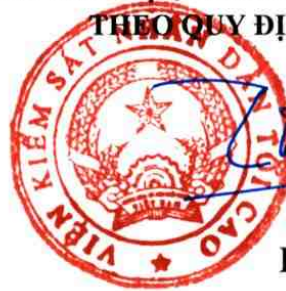
Trên đây là một số vấn đề rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong kiểm sát việc giải quyết vụ án KDTM về “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, VKSND tối cao (Vụ 10) thông báo đến VKSND các cấp nghiên cứu, vận dụng./.

Nơi nhận:

- Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng - PVT VKSND tối cao (để b/c);
- Văn phòng, Vụ 14 VKSND tối cao;
- VKSND cấp cao 1,2,3.
- VKSND cấp tỉnh;
- Lãnh đạo và công chức Vụ 10;
- Lưu: VT, Vụ 10. *h*

Đ/c Thành, 07

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT
CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH,
THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT



Lê Tiến
Lê Tiến

IN TỐT