

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

Số: 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-  
BVHTT&DL-BKH&CN-BTP

## THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

### Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau:

#### A. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

#### I. Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân (quy định tại khoản 4 Điều 25 và khoản 2 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự)

##### 1. Các tranh chấp về quyền tác giả

a) Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm phái sinh;

b) Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả;

c) Tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm;

d) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả về tiền nhuận bút, tiền thù lao cho tác giả sáng tạo tác phẩm trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng;

đ) Tranh chấp về thực hiện quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

e) Tranh chấp về quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu giữa người cung cấp tài chính và các điều kiện vật chất có tính chất quyết định cho việc xây dựng, phát triển chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu với người thiết kế, xây dựng chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;

g) Tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu giữa người đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu với người tham gia sáng tạo và người sản xuất ra tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu hoặc tranh chấp giữa họ với nhau về tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác;

h) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng

đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

i) Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do người sử dụng không trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

k) Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả;

l) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền tác giả;

m) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền tài sản quy định tại Điều 20 và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.

n) Tranh chấp khác về quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

## **2. Các tranh chấp về quyền liên quan**

a) Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao;

b) Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng;

c) Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng;

d) Tranh chấp giữa người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

đ) Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do người sử dụng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

e) Tranh chấp về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng (tranh chấp ai là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó...);

g) Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền liên quan;

h) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền liên quan;

i) Tranh chấp khác về quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

### **3. Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp**

a) Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

b) Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;

c) Tranh chấp về quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

d) Tranh chấp về quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

đ) Tranh chấp về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí giữa người có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí với người đang sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó hoặc tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ với người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

e) Tranh chấp về quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp giữa chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp với người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến việc chuyển giao quyền đó cho người khác, mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

g) Tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí với người sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí trong khoảng thời gian từ ngày công bố đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp đến ngày cấp văn bằng bảo hộ;

h) Tranh chấp về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm cả tranh chấp về phần quyền của các đồng chủ sở hữu);

i) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

k) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

l) Tranh chấp về trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

m) Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

n) Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

o) Tranh chấp phát sinh từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

p) Các tranh chấp khác về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

## **II. Quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ**

### **1. Quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan**

a) Cá nhân, tổ chức quy định tại Điều 44 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây viết tắt là Nghị định số 100/2006/NĐ-CP) có quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 162 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 mục 2 Phần I của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự.

### **2. Quyền khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp**

a) Cá nhân, tổ chức tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

b) Tác giả, đồng tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

c) Chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

d) Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng;

đ) Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại;

e) Cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho cá nhân, tổ chức được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;

g) Tổ chức, cá nhân có đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

h) Người thừa kế hợp pháp của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; hoặc người thừa kế hợp pháp, người kế thừa quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

i) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp;

k) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp;

l) Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Các chủ thể quyền khác theo quy định của pháp luật.

### **III. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ**

## **1. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác giả, quyền liên quan**

a) Quyền tác giả, quyền liên quan đã phát sinh theo các quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 6 của Luật sở hữu trí tuệ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền nộp đơn để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định tại Điều 49 của Luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đây không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan.

Khi có tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan mà đương sự khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, thì Tòa án phải xem xét mà không phân biệt việc họ đã có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan hay chưa, họ đã nộp đơn hay chưa nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chỉ được thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản của mình trong phạm vi và thời hạn quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 739 của Bộ luật dân sự năm 2005, tại Điều 27 và Điều 34 của Luật sở hữu trí tuệ và tại Điều 26 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP.

Hết thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định nêu trên (trừ các quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ), thì các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan không còn được Nhà nước và pháp luật bảo hộ; do đó, Tòa án chỉ thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết nếu các quyền đó vẫn còn trong thời hạn bảo hộ, trừ trường hợp pháp luật không quy định thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả.

## **2. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp**

2.1. Quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập theo các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật sở hữu trí tuệ và Điều 6 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP).

Phải xác định cụ thể tranh chấp liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp nào (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu...) để xác định căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng đó. Vì không phải trong mọi trường hợp căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với mọi đối tượng sở hữu công nghiệp đều như nhau, có trường hợp phải qua thủ tục đăng ký, có trường hợp không phải qua thủ tục đăng ký. Ví dụ: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng,

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu này được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó và các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật sở hữu trí tuệ mà không cần thủ tục đăng ký.

Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng sở hữu công nghiệp và cần thiết phải xác định quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập hợp pháp hay chưa, thì cần phân biệt như sau:

a) Phải căn cứ vào văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) quyết định cấp cho người nộp đơn đăng ký đối với sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) và chỉ dẫn địa lý. Đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid, thì căn cứ vào công nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với đăng ký quốc tế đó.

b) Phải căn cứ vào các điều kiện bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, bí mật kinh doanh, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, quy định tại các mục 4, 5 và 7 Chương VII của Luật sở hữu trí tuệ.

2.2. Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp vẫn còn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

a) Đối với quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập cho các đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý phải căn cứ vào văn bằng bảo hộ được cấp cho từng loại đối tượng sở hữu công nghiệp để xác định phạm vi bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ đó.

Ví dụ: Để xác định phạm vi bảo hộ sáng chế, phải căn cứ vào Bảng độc quyền sáng chế do Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp.

b) Đối với quyền sở hữu công nghiệp được xác lập cho các đối tượng là tên thương mại, bí mật kinh doanh, thì phạm vi quyền được xác định theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 16 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

c) Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được xác định căn cứ vào thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 93 của Luật sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực, thì quyền sở hữu công nghiệp cũng chấm dứt.

Nếu hết thời hạn bảo hộ hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bị chấm dứt hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực, thì các quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp không còn được Nhà nước và pháp luật bảo hộ. Do đó, Tòa án chỉ thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết nếu hành vi xâm phạm xảy ra vào thời điểm văn bằng bảo hộ còn hiệu lực hoặc đối tượng quyền sở hữu công nghiệp vẫn còn trong thời hạn được bảo hộ.

#### **IV. Áp dụng pháp luật**

##### **1. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước**

1.1. Đối với trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật sở hữu trí tuệ với quy định của luật khác, thì áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Trước khi quyết định áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc của văn bản quy phạm pháp luật khác, phải rà soát, xác định cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về sở hữu trí tuệ (bao gồm cả Bộ luật dân sự năm 2005); sau đó so sánh, đối chiếu các quy định về sở hữu trí tuệ của các văn bản quy phạm pháp luật này với các quy định tương ứng của Luật sở hữu trí tuệ để xác định sự khác nhau trong các quy định về sở hữu trí tuệ của các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Ví dụ 1: Khoản 3 Điều 738 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định quyền tài sản thuộc quyền tác giả bao gồm:

- a) Sao chép tác phẩm;
- b) Cho phép tạo tác phẩm phái sinh;
- c) Phân phối, nhập khẩu bản gốc và bản sao tác phẩm;
- d) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng;
- đ) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính.

Trong Luật sở hữu trí tuệ, quyền tài sản được quy định tại Điều 20. Khoản 1 Điều 20 quy định quyền tài sản bao gồm sáu quyền. So với quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ, thì tại khoản 3 Điều 738 của Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định khác về các quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng, cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh. Do đó, khi giải quyết các tranh chấp về các quyền này phải áp dụng quy định tại các điểm b hoặc e khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ.

Ví dụ 2: Luật Hải quan quy định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các điều 57, 58 và 59. Luật sở hữu trí tuệ quy định kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các điều từ Điều 216 đến Điều 219. Do đó, nếu xác định rõ quy định của Luật Hải quan khác với quy định của Luật sở hữu trí tuệ về kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

1.2. Trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

Khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, phải căn cứ vào các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và của Bộ luật dân sự năm 2005 (Phần thứ sáu) “Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” (từ Điều 736 đến Điều 753) để xác định rõ đối tượng của tranh chấp đó có được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ hoặc trong Bộ luật dân sự năm 2005 hay không. Nếu có căn cứ xác định rằng đối tượng của tranh chấp không được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ mà được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005, thì áp dụng quy định tương ứng của Bộ luật dân sự năm 2005.

Ví dụ: Theo quy định tại Điều 40 của Luật sở hữu trí tuệ, thì “tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này”. Do Luật sở hữu trí tuệ không quy định cụ thể về thừa kế

quyền tác giả nên khi giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền tác giả phải áp dụng quy định tại Phần thứ tư “Thừa kế” của Bộ luật dân sự năm 2005.

## **2. Áp dụng Điều ước quốc tế**

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

2.1. Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thoả thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thoả thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác (khoản 1 Điều 2 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế).

2.2. Điều ước quốc tế bao gồm:

a) Điều ước quốc tế đa phương

Ví dụ:

- Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, năm 1971.
- Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883, được sửa đổi năm 1979.
- Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá, năm 1891 và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá...

b) Điều ước quốc tế song phương.

Ví dụ:

- Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, năm 2001.
  - Hiệp định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, năm 2000.
- c) Điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương nêu trên có thể là điều ước quốc tế riêng về bảo hộ sở hữu trí tuệ hoặc điều ước quốc tế có nhiều nội dung khác nhau trong đó có nội dung về bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ví dụ:

- Công ước Berne, năm 1971 là điều ước quốc tế đa phương riêng về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật.
- Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ là điều ước quốc tế có nhiều nội dung khác nhau trong đó có nội dung về bảo hộ sở hữu trí tuệ (“Chương I: Thương mại hàng hoá, Chương II: Quyền sở hữu trí tuệ và Chương III: Thương mại dịch vụ...”).

2.3. Điều kiện áp dụng điều ước quốc tế

a) Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tại thời điểm xảy ra hành vi, sự kiện là đối tượng tranh chấp.



b) Quy định của điều ước quốc tế đó về sở hữu trí tuệ khác với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về cùng một vấn đề.

Ví dụ: Về thời hạn bảo hộ quyền tác giả có sự khác nhau giữa quy định tại Điều 27 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại khoản 4 Điều 4 của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Do có sự khác nhau như vậy, phải áp dụng quy định này của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ để giải quyết tranh chấp về quyền tác giả giữa cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức Hoa Kỳ.

c) Đối với trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có quy định giống với quy định của điều ước quốc tế về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Đối với trường hợp có những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong luật Việt Nam thì áp dụng quy định tương ứng của điều ước quốc tế.

đ) Đối với trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có sự tham gia của cá nhân, tổ chức của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là thành viên của điều ước quốc tế thì áp dụng điều ước quốc tế có hiệu lực sau, trừ giữa nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định hoặc thoả thuận khác.

Ví dụ: Khoản 3 Điều 1 Chương II (Quyền sở hữu trí tuệ) Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ quy định:

“Để bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và có hiệu quả, mỗi Bên tối thiểu phải thực hiện Chương này và các quy định có nội dung kinh tế của:

A. Công ước Geneva về bảo hộ người sản xuất bản ghi âm chống sự sao chép trái phép, năm 1971;

B. Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật, năm 1971;

C. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, năm 1967;

D....

E. Công ước về phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (1974)”.

Do đó, khi giải quyết tranh chấp về quyền tác giả mà có sự tham gia của cá nhân, tổ chức Hoa Kỳ, thì phải áp dụng đồng thời các điều khoản tương ứng của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và Công ước Berne.

## **V. Áp dụng điều khoản chuyển tiếp để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ**

### **1. Áp dụng pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan.**

Đối với quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực (01-7-2006), nếu còn thời hạn bảo hộ vào ngày 01-7-2006, thì tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Do đó, khi giải quyết loại tranh chấp này, thì Tòa án áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

## **2. Áp dụng pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp.**

“Đối với quyền sở hữu công nghiệp được xác lập theo văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực (01-7-2006) và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trừ quy định về căn cứ huỷ bỏ hiệu lực các văn bằng bảo hộ, thì chỉ áp dụng quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ”.

Do đó, khi giải quyết loại tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp nêu trên, thì Tòa án áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp tranh chấp có liên quan đến việc xác định hiệu lực của các văn bằng bảo hộ, thì phải áp dụng quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ đó về căn cứ huỷ bỏ hiệu lực của các văn bằng bảo hộ.

### **VI. Giám định về sở hữu trí tuệ**

Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ là một trong các tranh chấp dân sự nói chung được giải quyết theo các trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, khi có yêu cầu giám định, Tòa án phải căn cứ vào quy định tại Điều 90 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 6 Phần IV của Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ” và quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật sở hữu trí tuệ và tại các điểm a và c khoản 2 Điều 40 của 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 về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 105/2006ND-CP).

#### **B. VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

##### **I. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 204 và Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ)**

**1. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bồi thường bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần**

1.1. Thiệt hại về vật chất bao gồm:

- a) Các tổn thất về tài sản;
- b) Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận;
- c) Tổn thất về cơ hội kinh doanh;
- d) Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

1.2. Thiệt hại về tinh thần bao gồm:

Các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

1.3. Thiệt hại về vật chất và tinh thần là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và được xác định theo các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Khi áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, cần phân biệt một số điểm sau đây:

Chỉ được coi là có tổn thất thực tế nếu có đầy đủ ba căn cứ sau đây:

a) Lợi ích vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại.

Lợi ích vật chất hoặc tinh thần là kết quả (sản phẩm) của quyền sở hữu trí tuệ và người bị thiệt hại là người có quyền hưởng lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó.

b) Người bị thiệt hại có khả năng đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần.

Người bị thiệt hại có thể đạt được (thu được) lợi ích vật chất hoặc tinh thần đó trong điều kiện nhất định, nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra.

c) Có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi xâm phạm và hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó; cụ thể là:

Trước khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người bị thiệt hại đã có lợi ích vật chất hoặc tinh thần. Sau khi hành vi xâm phạm xảy ra người bị thiệt hại bị giảm sút hoặc mất lợi ích mà họ đạt được trước khi có hành vi xâm phạm và giữa hành vi xâm phạm và sự giảm sút, mất lợi ích đó phải có mối quan hệ nhân quả. Sự giảm sút, mất lợi ích đó là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó.

1.4. Tổn thất về tài sản được xác định theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Khi người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường về tổn thất về tài sản, thì phải nêu rõ giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm bị xâm phạm và 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.

1.5. Giảm sút về thu nhập, lợi nhuận được xác định theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Để xác định giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại, thì phải xác định được họ có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm hay không.

a) Thu nhập, lợi nhuận bao gồm:

a.1) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Chủ sở hữu sáng chế sản xuất sản phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 124 của Luật sở hữu trí tuệ và bán sản phẩm đó thu lợi nhuận.

a.2) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại 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).

Ví dụ: Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh hoặc chương trình máy tính thực hiện quyền tài sản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính và được nhận tiền thù lao, các quyền lợi vật chất khác của tổ chức, cá nhân được thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính đó.

a.3) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Chủ sở hữu sáng chế ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng sáng chế và được nhận khoản tiền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo thoả thuận.

b) 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.

Ví dụ: Nếu thu nhập, lợi nhuận thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp quyền sở hữu trí tuệ, thì so sánh trực tiếp mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm đã xác định được để làm rõ mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại, 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 người bị thiệt hại bị giảm sút.

Khi xác định thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại phải xác định rõ các yếu tố khách quan tác động đến sự tăng hoặc giảm thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại không liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm xác định thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút.

Đối với trường hợp có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 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 bên bị xâm phạm 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.

Ví dụ: Năm 2004 Công ty A. đầu tư dây chuyền công nghệ mới sản xuất thép xây dựng mang nhãn hiệu "TN". Thị trường xây dựng đang tiêu thụ rất nhiều loại thép này. Căn cứ vào yêu cầu đặt hàng, thì Công ty A. có thể tiêu thụ được 200.000 tấn thép "TN" đạt doanh thu 10 tỷ đồng (VNĐ), lợi nhuận 2 tỷ VNĐ (100%). Do Công ty B. sử dụng trái phép nhãn hiệu "TN" của Công ty A. để gắn lên sản phẩm thép của mình và bán ra thị trường làm cho Công ty A bị mất 20% thị phần, không tiêu thụ được 40.000 tấn thép, giảm 20% doanh thu và 20% lợi nhuận (bằng 400 triệu VNĐ). So với lợi nhuận của năm trước (2005), thì lợi nhuận của năm 2006 không bị giảm. Nhưng do có hành vi xâm phạm của Công ty B. mà Công ty A bị giảm 400 triệu VNĐ lợi nhuận. Đây được coi là thiệt hại của Công ty A.

1.6. Tổn thất về cơ hội kinh doanh được xác định theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

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.

a) Cơ hội kinh doanh bao gồm:

a.1) Khả năng thực tế sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh. Cụ thể là đối với chủ thể quyền, việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 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.

a.2) Khả năng thực tế cho người khác thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (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, thoả 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.

a.3) Khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó cho người khác. Cụ thể là chủ thể quyền nhận được đơn đặt hàng đã đàm phán, thoả 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.

a.4) 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 sở hữu trí tuệ.

b) Tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền khoản thu nhập mà người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.6 này, nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.

Khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Toà án yêu cầu người bị thiệt hại 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 Toà án xem xét quyết định.

1.7. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại bao gồm các chi phí quy định tại Điều 20 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

1.8. Thiệt hại về tinh thần nêu tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần I này, 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.

## **2. Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ**

2.1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình, thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường thiệt hại theo một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ do nguyên đơn lựa chọn.

a) Khi xác định lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, phải xem xét đến các khoản chi phí mà bị đơn đã bỏ ra để có thể khấu trừ khoản tiền này trong tổng doanh thu của bị đơn hoặc xác định một phần lợi nhuận của bị đơn là doanh thu từ các hoạt động khác không liên quan đến hành vi xâm phạm, nếu có.

Tổng doanh thu của bị đơn được tính trên cơ sở toàn bộ các hoá đơn, chứng từ bán sản phẩm hoặc sử dụng tác phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn mà bị đơn đã thực hiện.

Toà án xác định lợi nhuận của bị đơn sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí khỏi tổng doanh thu của bị đơn.

Chỉ được cộng khoản lợi nhuận mà bị đơn thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào tổng thiệt hại vật chất tính được thành tiền của nguyên đơn với điều kiện khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất.

b) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ được xác định theo một trong các cách như sau:

b.1) Là khoản tiền phải trả nếu người có quyền và người xâm phạm tự do thoả thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó (phí bản quyền hợp lý, phí Lixăng). Hành vi xâm phạm chính là hành vi sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

b.2) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ giả định được xác định theo phương pháp xác định số tiền mà bên có quyền (bên nguyên đơn) và bên được chuyển giao (bên bị đơn) có thể đã thoả thuận vào thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm, nếu các bên tự nguyện thoả thuận với nhau về khoản tiền đó;

b.3) Dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trước đó (như các vụ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực tương ứng trước đó đã được thanh toán hoặc bảo đảm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm, mức phí được nhiều người chấp nhận là hợp lý, được áp dụng thống nhất tại Việt Nam...).

c) Toà án chỉ áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ (bồi thường thiệt hại theo luật định) trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất của nguyên đơn theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ.

c.1) 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 Toà án áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo luật định. Tuy nhiên, nếu bị đơn chứng minh được rằng nguyên đơn không trung thực trong việc chứng minh thiệt hại của họ vì nếu yêu cầu bồi thường theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ thì mức bồi thường sẽ thấp hơn mức bồi thường theo luật định, nếu nguyên đơn viện lý do để được áp dụng mức bồi thường theo luật định và bị đơn chứng minh được mức thiệt hại của nguyên đơn, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn mà có thể chấp nhận yêu cầu của bị đơn để quyết định mức bồi thường thiệt hại.

c.2) Toà án quyết định mức bồi thường thiệt hại về vật chất trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ với mức bồi thường tối thiểu không dưới năm triệu đồng và tối đa không quá năm trăm triệu đồng. Để đảm bảo quyết định mức bồi thường hợp lý, phù hợp với từng trường hợp cụ thể, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, Toà án phải căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cụ thể như sau:

- Hoàn cảnh, động cơ xâm phạm (xâm phạm do cố ý, do vô ý, do bị khống chế, hoặc do bị lệ thuộc về vật chất, tinh thần, xâm phạm lần đầu, tái phạm);

- Cách thực hiện hành vi xâm phạm (xâm phạm riêng lẻ, có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm);

- Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm (trên địa bàn một huyện của một tỉnh, nhiều huyện của nhiều tỉnh khác nhau, thời gian dài hay ngắn, khối lượng lớn hay nhỏ, quy mô thương mại...);

- Ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm (ảnh hưởng ở trong nước, quốc tế đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền; hậu quả về vật chất đối với chủ thể quyền).

c.3) Toà án phải căn cứ vào từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm để ấn định mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo mức nêu tại điểm c.2 tiểu mục 2.1 mục 2 này.

Nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng đó cũng không được vượt quá mức 500 triệu đồng.

2.2. Toà án quyết định bồi thường thiệt hại về tinh thần khi nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình. Trong trường hợp nguyên đơn không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu này của họ. Tuy từng trường hợp cụ thể, tùy mức độ tổn thất về tinh thần của chủ thể quyền căn cứ vào tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra cho chủ thể quyền mà Toà án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ 5 (năm) triệu đồng đến 50 (năm mươi) triệu đồng.

2.3. Khi áp dụng quy định tại Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ và hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 mục 2 này của Thông tư liên tịch, nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại được xác định riêng cho từng đối tượng đó.

Nếu đối với đối tượng này Toà án có thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ và đối với đối tượng kia Toà án không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, thì Toà án có thể áp dụng đồng thời các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ để xác định mức bồi thường thiệt hại chung.

#### 2.4. Về thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Trong tố tụng dân sự, theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Bộ luật tố tụng dân sự, chi phí cho luật sư do người yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, thì chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Chi phí hợp lý để thuê luật sư là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc; kỹ năng, trình độ của luật sư và lượng thời gian cần thiết để nghiên cứu vụ việc. Mức chi phí bao gồm mức thù lao luật sư và chi phí đi lại, lưu trú cho luật sư. Mức thù lao do luật sư thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ và phương thức tính thù lao quy định tại Điều 55 của Luật Luật sư.

## **II. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (các điều 206, 207 và 208 của Luật sở hữu trí tuệ)**

1. Về quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 206 của Luật sở hữu trí tuệ).

1.1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.

a) Nếu họ yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại các điều từ Điều 206 đến Điều 210 của Luật sở hữu trí tuệ, thì Toà án áp dụng các quy định tương ứng này của Luật sở hữu trí tuệ.

b) Nếu họ yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà trong Luật sở hữu trí tuệ không có quy định và biện pháp khẩn cấp tạm thời đó được quy định tại Chương VIII của Bộ luật tố tụng dân sự, thì Toà án áp dụng các quy định tương ứng của Bộ luật tố tụng dân sự. Khi chủ thể quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu Toà án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì Toà án phải xem xét các biện pháp khẩn cấp tạm thời được yêu cầu áp dụng có liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ hay không để áp dụng cho phù hợp.

1.2. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật sở hữu trí tuệ; cụ thể như sau:

a) Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Thiệt hại là hậu quả tất yếu của hành vi xâm phạm sắp xảy ra và khi thiệt hại xảy ra thì



không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

b) Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu huỷ nếu không được bảo vệ kịp thời.

- Tẩu tán là việc phân tán nhanh hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đi nhiều nơi để dấu.

- Tiêu huỷ là việc làm cho hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị biến dạng hoặc bị mất hẳn đi, không để lại dấu vết.

1.3. Khi yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải nêu rõ yêu cầu của mình thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật sở hữu trí tuệ. Nếu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện thì đơn khởi kiện phải được làm theo đúng quy định tại Điều 164 của Bộ luật tố tụng dân sự.

1.4. Trong trường hợp đơn khởi kiện đã có các nội dung để xác định việc thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác, thì Toà án thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay theo quy định tại khoản 3 Điều 117 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 6 Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và thụ lý vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 169 và Điều 171 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Toà án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là Toà án có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự.

1.5. Toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó.

2. Về các biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ).

2.1. Toà án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 1 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ và các biện pháp khác theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự khi đương sự có yêu cầu.

2.2. Đương sự có thể đồng thời yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ và tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự hoặc chỉ yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ hoặc tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự;

2.3. Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời được lưu giữ, quản lý trong khi chờ quyết định của Toà án về vụ tranh chấp.

Nguyên đơn có nghĩa vụ ứng trước chi phí lưu giữ, bảo quản...hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó.

Khi quyết định về vụ tranh chấp theo yêu cầu của nguyên đơn Toà án buộc bị đơn hoàn trả các chi phí đó như các chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204 của Luật sở hữu trí tuệ và hướng dẫn tại tiểu mục 1.6 mục 1 Phần II này.

2.4. Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó mà đang ở trên tàu biển hoặc các phương tiện vận tải khác thì chỉ được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các đối tượng này mà không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với phương tiện đó. Hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó được bốc dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển và đưa vào nơi bảo quản.

### **3. Về biện pháp bảo đảm (Điều 208 của Luật sở hữu trí tuệ)**

3.1. Tuỳ theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải cung cấp cho Toà án các chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và khoản 1 Điều 117 của Bộ luật tố tụng dân sự để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

3.2. Thực hiện biện pháp bảo đảm.

Người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không phân biệt theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hay quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, phải thực hiện biện pháp bảo đảm tương ứng. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Toà án buộc người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện biện pháp bảo đảm như sau:

a) Thực hiện biện pháp bảo đảm trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 1 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ.

Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 208 của Luật sở hữu trí tuệ; cụ thể như sau:

a.1) Nộp khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Toà án yêu cầu người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nêu rõ số lượng, chủng loại hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, dự kiến, ước tính giá trị hàng hoá đó để xác định giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời làm cơ sở cho việc ấn định khoản tiền bảo đảm.

Giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được xác định tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Nếu không thể xác định được giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết như: ước tính giá trị, thẩm định giá, định giá... mà vẫn không thể xác định được giá trị hàng hoá đó), thì Toà án quyết định khoản tiền bảo đảm phải nộp tối thiểu là hai mươi triệu đồng. Tuy nhiên cần lưu ý là điểm a khoản 2 Điều 208 của Luật sở hữu trí tuệ chỉ quy định giới hạn mức tối thiểu của khoản bảo đảm đối với trường hợp không thể xác định được giá trị của hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không giới hạn mức tối đa đối với khoản bảo đảm. Do đó, nếu qua dự kiến và tạm tính, xem xét các tình tiết của vụ án mà thấy rằng thiệt hại thực tế có thể xảy ra và cao hơn mức bảo đảm tối thiểu là 20 triệu đồng, thì Toà án có thể ấn định mức bảo đảm cao hơn mức tối thiểu 20 triệu đồng, để người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

a.2) Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác (không phân biệt chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng trong nước hay nước ngoài có giá trị bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc ít nhất bằng 20 triệu đồng). Chứng từ bảo lãnh có thể là: thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh được xác lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

b) Thực hiện biện pháp bảo đảm trong trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 2 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, khi quyết định áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 102 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì Toà án căn cứ vào quy định tại Điều 120 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 8 của Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự, xác định trường hợp cụ thể nào phải thực hiện biện pháp bảo đảm để buộc người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải thực hiện biện pháp bảo đảm.

### **III. Về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự (Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ)**

1. Các tranh chấp dân sự về quyền sở hữu trí tuệ là một trong các loại tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, nguyên đơn, bị đơn có quyền và nghĩa vụ chứng minh theo quy định tại Điều 79 của Bộ luật tố tụng dân sự và quy định tại Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ.

1.1. Do tính chất đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ, tùy từng loại tranh chấp và yêu cầu cụ thể, nguyên đơn thực hiện quyền và nghĩa vụ chứng minh như sau:

a) Nguyên đơn chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bằng một trong các chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại Điều 24 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

b) Đối với trường hợp tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của mình bị xâm phạm, nguyên đơn phải cung cấp các chứng cứ

về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại khoản 3 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại Điều 25 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

c) Khi xem xét có hay không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà nguyên đơn khai trong đơn khởi kiện, Tòa án căn cứ vào quy định tại các điều 28, 35, 126, 127, 129 và 130 của Luật sở hữu trí tuệ quy định về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Đồng thời phải áp dụng các quy định tại Chương II từ Điều 5 đến Điều 15 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP để xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ, trong một số trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ mà không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Tòa án tùy đối tượng sở hữu trí tuệ cụ thể mà căn cứ vào quy định tại các điều 25, 26, 32 và 33, các khoản 2 và 3 Điều 125, 133 và 134 của Luật sở hữu trí tuệ để xác định có hay không có hành vi xâm phạm.

1.2. Theo quy định tại khoản 4 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ, thì đối với vụ kiện về xâm phạm quyền đối với sáng chế là quy trình sản xuất sản phẩm, thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về bị đơn. Bị đơn phải chứng minh sản phẩm của mình được sản xuất theo một quy trình khác với quy trình được bảo hộ trong các trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ. Tòa án yêu cầu bị đơn xuất trình chứng cứ chứng minh họ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế của nguyên đơn.

**2.** Nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc bên kiểm soát chứng cứ phải đưa ra chứng cứ đó theo quy định tại khoản 5 Điều 203 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại Điều 94 của Bộ luật tố tụng dân sự và hướng dẫn tại mục 8 Phần IV của Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-9-2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”.

**3.** Nguyên đơn phải chứng minh thiệt hại đã xảy ra đối với mình; phải xuất trình các chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra (các loại thiệt hại, trong mỗi loại thiệt hại bao gồm các tổn thất gì....) và nêu cụ thể các căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ.

#### **IV. Quyết định của Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự (Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ)**

Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự theo quy định tại Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ để giải quyết các vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.

Tùy trường hợp cụ thể Tòa án có thể áp dụng một hoặc nhiều hoặc tất cả các biện pháp dân sự đồng thời cùng lúc trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.

##### **1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm**

1.1. Theo yêu cầu của người khởi kiện, Tòa án quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt ngay hành vi xâm phạm (ví dụ: buộc người có hành vi xâm

phạm quyền tác giả chấm dứt việc sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó...).

1.2. Toà án có thể quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt hành vi xâm phạm trong bản án hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 206, khoản 2 Điều 207 của Luật sở hữu trí tuệ và quy định tại khoản 12 Điều 102 và Điều 115 của Bộ luật tố tụng dân sự.

1.3. Trong bản án, quyết định, Toà án phải nêu cụ thể các quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Toà án cũng phải quy định rõ những việc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thực hiện và không được thực hiện để thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án.

1.4. Theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật tố tụng dân sự, thì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi hành ngay. Do đó, nếu người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khiếu nại quyết định đó, thì trong thời hạn khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo quy định tại các điều 124 và 125 của Bộ luật tố tụng dân sự, họ vẫn phải thi hành quyết định đó.

Đối với trường hợp Toà án quyết định trong bản án việc buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bản án đó bị kháng cáo, kháng nghị, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 254 của Bộ luật tố tụng dân sự “Những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp pháp luật quy định cho thi hành ngay”.

Do đó, cần căn cứ vào quy định cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật cho thi hành ngay phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và quy định nêu trên của Bộ luật tố tụng dân sự để tuyên trong bản án, quyết định là: “Quyết định buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thi hành ngay mặc dù bị kháng cáo, kháng nghị”.

## **2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai**

2.1. Toà án quyết định trong bản án, quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải xin lỗi, cải chính công khai nhằm khôi phục danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng... cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.

Ví dụ: Người có hành vi xâm phạm quyền tác giả đã sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm làm cho công chúng hiểu lầm về tác giả gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Việc buộc xin lỗi, cải chính công khai nhằm mục đích bảo vệ quyền nhân thân của tác giả quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ (bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm) và khôi phục danh dự, uy tín cho tác giả.

Trong trường hợp các đương sự thoả thuận được với nhau về nội dung, cách thức xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện việc xin lỗi, cải chính đó mà thoả thuận đó không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì Toà án công nhận sự thoả thuận của họ.

2.2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được với nhau về nội dung, cách thức thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện, thì Toà án căn cứ vào tính chất hành vi xâm phạm và mức độ, hậu quả do hành vi đó gây ra quyết định về nội dung, thời lượng xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện. Việc xin lỗi, cải chính công khai có thể được thực hiện trực tiếp tại nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại hoặc đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương, báo địa phương nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại trong ba số liên tiếp.

### **3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự**

Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự được Toà án quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. [không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã thoả thuận theo hợp đồng và phải chịu trách nhiệm dân sự đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (người có quyền)].

Khi áp dụng biện pháp này căn cứ vào các quy định tương ứng tại các mục 2 và 3 Chương XVII, Phần thứ ba của Bộ luật dân sự năm 2005.

### **4. Buộc bồi thường thiệt hại**

4.1. Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà gây thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, thì phải bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 604 của Bộ luật dân sự và hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08-7-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

4.2. Do Bộ luật dân sự có quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, xác định thiệt hại và cách thức bồi thường thiệt hại khác với quy định của Luật sở hữu trí tuệ; do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật sở hữu trí tuệ khi giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại phải áp dụng các quy định tại các điều 204 và 205 của Luật sở hữu trí tuệ, các điều 16, 17, 18, 19 và 20 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại mục I Phần A của Thông tư liên tịch này.

**5. Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.**

5.1. Toà án xem xét quyết định buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện nêu trên mà không phụ thuộc vào việc chủ thể quyền có yêu cầu hay không có yêu cầu.

5.2. Việc buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại phải căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ, các điều 30 và 31 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Ví dụ: Công ty X. sử dụng trái phép nhãn hiệu mì chính “AJINOMOTO” của Công ty A. đang được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường để gắn vào sản phẩm mì chính của mình để bán

trên thị trường. Công ty A. đã khởi kiện Công ty X. yêu cầu Toà án buộc Công ty X. phải chấm dứt hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu “AJINOMOTO”, tiêu huỷ số nhãn hiệu đã được in ấn nhưng chưa sử dụng và xử lý số mì chính mang nhãn hiệu “AJINOMOTO” giả mạo. Toà án căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ và Điều 30 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quyết định buộc Công ty X. tiêu huỷ số nhãn hiệu giả mạo bị thu giữ, loại bỏ nhãn hiệu “AJINOMOTO” ra khỏi hàng hoá mì chính và quyết định phân phối số mì chính đó cho Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của huyện B. sử dụng vì mục đích nhân đạo.

5.3. Khi quyết định buộc tiêu huỷ hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Toà án phải quyết định trách nhiệm của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chịu chi phí cho việc tiêu huỷ đó.

#### C. PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Toà án, Viện kiểm sát với Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), các Sở Văn hoá - Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), các Sở Khoa học và Công nghệ nơi thụ lý vụ án, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) để thực hiện các việc sau đây:

1. Khi có vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ mà Toà án đã có văn bản yêu cầu trao đổi ý kiến, thì Cục Bản quyền tác giả, Sở Văn hoá - Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm trả lời về các vấn đề mà Toà án yêu cầu.

2. Khi tiến hành việc truy tố, xét xử các vụ án hình sự mà thấy có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Viện kiểm sát, Toà án cần thông báo cho Cục Bản quyền tác giả, Sở Văn hoá-Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Internet Việt Nam để các cơ quan này thực hiện theo dõi, thống kê tình hình hoạt động kết quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân trong phạm vi chức năng của mình.

3. Trong quá trình xử lý xâm phạm, giải quyết tranh chấp, nếu thấy hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự, thì các cơ quan chức năng thông báo và chuyển tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xử lý về hình sự.

#### D. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA THÔNG TƯ

1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTCBMHTT ngày 05-12-2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại

Toà án nhân dân.

2. Các vụ án trước đây đã được giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này để kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, trừ trường hợp có những căn cứ khác.

3. Đối với những vụ án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trước ngày 01-01-2006 (ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 về sở hữu trí tuệ để giải quyết.

4. Đối với những vụ án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ ngày 01-01-2006 đến trước ngày 01-7-2006 (ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực), thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về sở hữu trí tuệ để giải quyết.

Trong quá trình áp dụng hướng dẫn tại Thông tư này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, thì Tòa án các cấp cần báo cáo bằng văn bản để Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

**KT. CHÁNH ÁN  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  
PHÓ CHÁNH ÁN**

(Đã ký)

**Đặng Quang Phương**

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Khuất Văn Nga**

**KT. BỘ TRƯỞNG  
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
THỨ TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Trần Chiến Thắng**

**KT. BỘ TRƯỞNG  
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
THỨ TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Nguyễn Quân**

**KT. BỘ TRƯỞNG  
BỘ TƯ PHÁP  
THỨ TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Đình Trung Tụng**

***Nơi nhận:***

- Tòa án nhân dân tối cao (để sao gửi cho các TAND địa phương và các đơn vị chức năng để thực hiện và các cơ quan có thẩm quyền để báo cáo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ (hai bản để đăng Công báo);
- Lưu: TANDTC, VKSNDTC, BVHTT&DL, BKH&CN, BTP.