

BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI DO HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO LUẬT ĐỊNH

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học, Đại học Luật TP.HCM
Head of Postgraduate Studies, Hochiminh city University of Law

Email: ntbngoc@hcmulaw.edu.vn

Tóm tắt

Thiệt hại vật chất do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam được bồi thường theo các nguyên tắc chung áp dụng cho bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.¹ Bên cạnh đó, Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam năm 2005 có quy định về nguyên tắc xác định mức bồi thường theo luật định. Mục đích quy định nguyên tắc này hướng đến việc tạo thêm cơ hội khôi phục thiệt hại cho chủ sở hữu công nghệ như sự mềm dẻo, linh hoạt cho Tòa án trong việc ấn định mức bồi thường. Tuy nhiên, thực tế áp dụng bộc lộ những hạn chế nhất định của nguyên tắc này.

Từ khóa: sở hữu công nghiệp, thiệt hại thực tế, thiệt hại và bồi thường

Abstract

According to the Vietnam's Civil law, actual damages caused by the infringement of industrial property right will be compensated based on the common principles applied to damages compensation outside of contracts. In addition to that, Article 205 of Vietnam 2005 Intellectual Property Law states the principles based on which compensation levels are identified by the law. The purpose of these principles is to create chances to restore damages for the plaintiffs while maintaining the flexibility of the court and jury in awarding compensation damages. However, the application of these principles reveals certain disadvantages.

Keywords: industrial property, actual damages, damage and remedies

Ngày nhận bài: 05/5/2019

Ngày duyệt đăng: 10/6/2019

1. Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định trong pháp luật Việt Nam

Để minh họa cho thực tiễn áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo luật định trong pháp luật Việt Nam có thể kể đến tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp giữa Công ty Nhà Quán và Công ty Ý Thiên, theo đó Công ty Ý Thiên đã chọn hình thức bồi thường thiệt

¹ Đối với thiệt hại vật chất, theo Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được thực hiện theo các nguyên tắc sau: bồi thường toàn bộ thiệt hại chỉ áp dụng đối với thiệt hại thực tế; các bên có thể thỏa thuận về mức, hình thức và phương thức bồi thường; mức bồi thường có thể giảm hoặc thay đổi khi đáp ứng điều kiện theo luật định và không bao gồm phần bồi thường cho những thiệt hại do lỗi của bên bị thiệt hại gây ra; để được bồi thường cho những thiệt hại xảy ra, bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm phải chứng minh đã áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

hại theo luật định. Quyết định của công ty Ý Thiên về việc áp dụng cách thức ấn định mức bồi thường theo luật định dựa trên lập luận không có đủ điều kiện xác định thiệt hại. Cụ thể như: Công ty mới được thành lập tháng 6/2007 và nhận chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp từ công ty Trường Sanh tháng 7/2007; thời điểm ra thông báo cho công ty Nhà Quán về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào tháng 8/2007; không có khả năng đánh giá về mức thu nhập bất hợp pháp của công ty Nhà Quán trong việc sử dụng trái phép các kiểu dáng của công ty Ý Thiên. Lý do của việc không đánh giá được thu nhập bất hợp pháp của người xâm phạm xuất phát từ việc giữa công ty Trường Sanh và công ty Nhà Quán đang có tranh chấp về hợp đồng liên doanh và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc công ty Nhà Quán cung cấp tài liệu, chứng từ kế toán để kiểm toán, nhưng không được ông Kuo Chi Sheng chấp hành. Về phía Tòa án, Tòa án cũng khẳng định không tiếp cận được các chứng từ kế toán. Công ty Nhà Quán cũng không cung cấp bất kỳ tài liệu nào nên Tòa án không có cơ sở đánh giá chính xác thu nhập của Nhà Quán từ việc sử dụng các kiểu dáng công nghiệp thuộc quyền sở hữu của công ty Ý Thiên. Với những tính tiết trên, Tòa án đã cho rằng yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật định của công ty Ý Thiên là phù hợp với quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 205 Luật SHTT năm 2005.

Xét mức bồi thường về vật chất, Hội đồng xét xử cho rằng công ty Nhà Quán đã có lỗi cố ý sản xuất hàng hóa có kiểu dáng đã được bảo hộ của công ty Ý Thiên tiêu thụ trên địa bàn nhiều tỉnh liên tục trong khoảng thời gian từ khi được thông báo (27/8/2007) đến nay và vi phạm đối với nhiều kiểu dáng, nên mức bồi thường do Tòa án ấn định là 400.000.000 đồng².

Bình luận về biện pháp ấn định thiệt hại này, tác giả Nguyễn Hồ Bích Hằng cho rằng “Trong trường hợp này dường như Tòa án có phần “nuông tay” với những hành vi xâm phạm của công ty Nhà Quán. Vì hành vi của Nhà Quán là cố ý xâm phạm nhiều kiểu dáng khác nhau của công ty Ý Thiên, việc sản xuất, buôn bán hàng hóa vi phạm kiểu dáng công nghiệp diễn ra ở nhiều nơi khác nhau, diễn ra trong một thời gian dài. Mức bồi thường trong trường hợp này có thể áp dụng mức tối đa theo quy định của pháp luật. Mặc dù theo quan điểm của tác giả mức bồi thường theo quy định hiện nay của Luật Sở hữu trí tuệ là không cao và do đó không mang tính chất răn đe cần thiết. Trong vụ việc này, đối với mức bồi thường thiệt hại về vật chất gây ra cho công ty Ý Thiên mà Tòa án ấn định thì có thể cho rằng Tòa án chọn phương án *di hòa vi quý* khi ấn định mức bồi thường thiệt hại như trên. Và có thể nói rằng mức bồi thường thiệt hại như trên

² Các tình tiết sử dụng trong bài viết được dẫn từ Sách tình huống, *Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb Hồng Đức, năm 2017, do Nguyễn Hồ Bích Hằng là chủ biên tại tr. 196.

như chưa đủ sức răn đe đối với công ty Nhà Quán nói riêng và xã hội nói chung”³.

Trường hợp thứ hai minh họa cho thực tiễn áp dụng mức bồi thường thiệt hại theo luật định trong pháp luật Việt Nam là tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế “Bạt che nắng tự cuốn” giữa Công ty Thành Đồng và Cơ sở sản xuất Ngọc Thanh⁴, trong đó nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng không chứng minh được thiệt hại vật chất. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các yếu cầu của Công ty Thành Đồng không chứng minh được thiệt hại thực tế về vật chất, tinh thần... nhưng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Cơ sở Ngọc Thanh kéo dài và có hệ thống, đã làm ảnh hưởng đến thu nhập kinh doanh mất cơ hội kinh doanh trong việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, danh tiếng và hình ảnh của công ty bị giám sát, chi phí để thực hiện các chiến dịch quảng cáo bị phá hỏng nên đã căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 205 và khoản 2 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 ấn định mức buộc Cơ sở Ngọc Thanh phải bồi thường cho Công ty Thành Đồng tiền thiệt hại vật chất là 200.000.000 đồng.

Hai tình huống nêu trên có điểm tương đồng về phương thức Tòa án đã áp dụng để ấn định mức bồi thường - theo luật định. Có nghĩa trong cả hai tranh chấp này, Tòa án khi ấn định mức bồi thường đã không dựa trên thiệt hại thực tế của chủ sở hữu có quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Tính chất “luật định” của phương thức ấn định mức bồi thường này được hiểu theo nghĩa: phụ thuộc vào mức độ thiệt hại, mức bồi thường do Tòa án ấn định không vượt qua hạn mức luật cho phép.

Khoan bàn về tính “nuông tay” hay thiếu răn đe của mức bồi thường mà Tòa án đã ấn định trong hai tranh chấp nói trên, người viết muốn đề cập một vấn đề khác, đó là điều kiện áp dụng biện pháp ấn định mức bồi thường theo luật định.

Theo Điều 205 Luật SHTT năm 2005, Tòa án có hai phương thức ấn định mức bồi thường: theo thiệt hại thực tế và theo luật định.

Ấn định mức bồi thường theo thiệt hại thực tế chỉ có thể áp dụng khi nguyên đơn chứng minh được thiệt hại và mức bồi thường sẽ được xác định theo một trong hai căn cứ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) gồm:

- Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT, nếu khoản lợi nhuận bị giám sát của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất; hoặc

³ Xem Nguyễn Hồ Bích Hằng, *ltdđ*, tr. 229.

⁴ Xem Nguyễn Hồ Bích Hằng, *ltdđ*, tr. 160 - 161.

- Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT với giá định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHTT trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện.

Cơ sở pháp lý của phương thức ấn định mức bồi thường theo luật định được ghi nhận tại điểm c, khoản 1 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), theo đó trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng.

Quy định này cho thấy, bồi thường thiệt hại theo luật định cũng như biện pháp bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế đều có cùng căn cứ phát sinh trách nhiệm, bao gồm⁵:

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

Một cách khác có thể khẳng định, khi quyền dân sự nói chung, quyền sở hữu công nghiệp như quyền dân sự trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói riêng, bị xâm phạm, để có thể áp dụng phương thức bồi thường thiệt hại, điều kiện không thể thiếu là có thiệt hại xảy ra. Điều này đã được quy định rất rõ tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015: "*Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác*".

Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu có quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm cũng có quyền áp dụng biện pháp buộc bồi thường thiệt hại theo khoản 4 Điều 202 nếu việc xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường đáp ứng quy định tại các Điều 204 và Điều 205 Luật SHTT năm 2005.

Nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thuộc về chủ sở hữu theo khoản 6 Điều 203 Luật SHTT năm 2005.

Như vậy, cho dù bồi thường thiệt hại theo luật định được xem là biện pháp đặc thù trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xuất phát từ tính khó khăn, phức tạp trong việc xác định thiệt hại và chứng minh cho mức yêu cầu bồi thường, nhưng việc ấn định mức bồi thường của Tòa án vẫn phải trên cơ sở **mức độ thiệt hại**. Có

⁵ Các căn cứ này được xác định dựa trên khoản 2 Điều 198, khoản 1 Điều 199 Luật SHTT năm 2005, theo đó tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm bằng các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự

nghĩa, sự tồn tại của thiệt hại thực tế vẫn phải là yếu tố bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm và ấn định mức bồi thường. Sự khác biệt của biện pháp ấn định mức bồi thường thiệt hại theo phương thức luật định so với việc ấn định mức bồi thường theo thiệt hại thực tế chỉ ở chỗ: nguyên đơn chứng minh được có thiệt hại nhưng không có nghĩa vụ xác định được mức độ thiệt hại thực tế. Bên cạnh đó, nguyên đơn lại phải có nghĩa vụ chứng minh: 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 hóa hợp pháp để xác định thiệt hại của nguyên đơn dựa trên mức giám sát doanh thu bán hàng hóa đó trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp ấn định thiệt hại này cũng phải đảm bảo để nguyên đơn không hưởng lợi không chính đáng trong trường hợp nếu yêu cầu bồi thường theo thiệt hại thực tế thì mức bồi thường có thể sẽ thấp hơn mức bồi thường theo luật định. Vì thế cho nên “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 Tòa 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”⁶.

Đối với Tòa án, 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, Tòa án phải căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm từng loại quyền sở hữu công nghiệp để ấn định mức bồi thường. Ví dụ, đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tòa án phải cân nhắc các yếu tố 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, tình thân, 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).

⁶ Lê Văn Súa, “Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ – Kiến nghị”, <http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/ngghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1942>, truy cập ngày 21/10/2018.

⁷ Điểm c.2 tiểu mục 2.1 mục 2 Điều 1 Phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền SHTT tại Tòa án nhân dân.

Những phân tích trên cho thấy, khi áp dụng biện pháp ấn định mức bồi thường theo luật định, Tòa án vẫn phải căn cứ vào nghĩa vụ chứng minh của nguyên đơn, bao gồm chứng minh sự tồn tại của thiệt hại, chứng minh tính trung thực, khách quan của việc không có đủ cơ sở để xác định mức thiệt hại mà mình đang gánh chịu cùng như mức lợi nhuận của bị đơn. Một cách khác, có thể nói, để áp dụng cách ấn định thiệt hại này phải thỏa mãn điều kiện cần và đủ, cụ thể: nguyên đơn phải đáp ứng được nghĩa vụ chứng minh và Tòa án, trên cơ sở chứng cứ của nguyên đơn sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ, hoàn cảnh thực hiện hành vi xâm phạm để quyết định khoản tiền chấp thuận cho nguyên đơn được hưởng trong mức giới hạn do luật định.

Đối chiếu với hai tình huống được trích dẫn, Tòa án khi áp dụng biện pháp ấn định mức bồi thường theo luật định đã bỏ qua yếu tố không tồn tại thiệt hại do chính nguyên đơn thừa nhận việc không cung cấp được chứng cứ. Tòa án chủ yếu dựa vào tính chất, hành vi của bị đơn để áp dụng cách tính thiệt hại này. Xét về góc độ mục đích áp dụng pháp luật đối với hành vi xâm phạm, Tòa án có thể không sai. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ áp dụng pháp luật, Tòa án đã không có đủ căn cứ pháp lý để ấn định mức bồi thường thiệt hại theo luật định. Nếu nói rằng mục đích áp dụng pháp luật nhằm răn đe cho xã hội thì lại càng không đúng vì bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung và bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam nói riêng đều hướng đến mục đích khôi phục thiệt hại chứ không ngăn chặn và răn đe.

Thiết nghĩ, trong trường hợp này, để có thể tước đoạt lợi nhuận bất chính của người xâm phạm, Tòa án có thể vận dụng quy định tại Điều 579 BLDS năm 2015 về nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật². Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng này là việc nhìn nhận bản chất quyền sở hữu công nghiệp cũng là một loại hình quyền dân sự.

Hưởng lợi không chính đáng³ là biện pháp đối nghịch với bồi thường thiệt hại. Nếu như bồi thường thiệt hại nhằm khôi phục lại tình trạng của nguyên đơn như thời điểm chưa xảy ra hành vi vi phạm của bị đơn, hưởng lợi chính đáng nhằm mục đích loại trừ (tước đoạt) của người xâm phạm khoản lợi hoặc lợi thế, lợi ích có được từ hành vi xâm phạm. Có nghĩa, biện pháp hưởng lợi không chính đáng sẽ lấy đi những kết quả mà người xâm phạm có được từ hành vi xâm phạm trả về cho nguyên đơn. Bản chất của

² Điều 579 BLDS năm 2015 về nghĩa vụ hoàn trả quy định: "1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này."

³ Terence P. Ross, *Intellectual property law Damages and Remedies*, New York, 2005, tr. 12

biện pháp này là buộc người vi phạm phải từ chối, chấm dứt hành vi xâm phạm của mình.

Để vận dụng lý thuyết “hưởng lợi không chính đáng” Tòa án Hoa Kỳ đã lập luận: người xâm phạm không thể được hưởng lợi nhuận có được từ hành vi xâm phạm. Trong tình huống này, người xâm phạm có thể xem là người giữ khoản lợi nhuận này dựa trên “ùý thác gián tiếp” đối với phần xâm phạm¹⁰.

2. Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định trong pháp luật Liên bang Nga và Hoa Kỳ¹¹

2.1 Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định trong pháp luật Liên bang Nga

Khoản 3 Điều 1252 BLDS Liên bang Nga năm 1964 (sửa đổi, bổ sung gần nhất năm 2014) quy định: “Trong trường hợp được quy định bởi Bộ luật này đối với từng đối tượng tài sản sở hữu trí tuệ hoặc công cụ phân biệt nhất định, khi quyền độc quyền bị xâm phạm, chủ sở hữu thay vì yêu cầu bồi thường thiệt hại, có quyền yêu cầu người xâm phạm bồi hoàn (“компенсация”) thiệt hại do hành vi xâm phạm”¹². Cụ thể, đối với nhãn hiệu, trên cơ sở quy định tại khoản 4 Điều 1515 BLDS Liên bang Nga, chủ sở hữu có quyền lựa chọn yêu cầu người xâm phạm bồi hoàn do hành vi xâm phạm thay vì bồi thường thiệt hại với mức từ 10.000 đến 5.000.000 rub hoặc 2 lần giá trị hàng hóa mang nhãn hiệu xâm phạm hoặc 2 lần giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu được xác định dựa theo giá chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hợp pháp¹³. Phương thức ấn định mức bồi thường theo luật

¹⁰ Mark Schankerman, Suzanne Scotchmer, “Damages and injunctions in protecting intellectual property”, *Rand Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001, tr. 203.

¹¹ Người viết chuyên pháp luật Liên bang Nga và Hoa Kỳ để nghiên cứu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm theo luật định trong hai hệ thống pháp luật này. Bên cạnh đó, không phải hệ thống pháp luật nào cũng áp dụng biện pháp ấn định mức bồi thường do hành vi xâm phạm quyền SHTT theo luật định. Pháp luật Nhật Bản, Đức không cho phép áp dụng bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định. Xem thêm Lê Thị Hoàng Thanh và Trương Hồng Quang, “Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng”, *Nhà nước và pháp luật*, Số 6, 2011.

¹² Khoản 3 Điều 1252 BLDS Liên bang Nga (ГК РФ) “в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права”, <http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10164072%2Fparagraph%2F161960782%3A2>, truy cập ngày 01/10/2018.

¹³ Khoản 4 Điều 1515 BLDS Liên bang Nga (ГК РФ) “Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака”, <http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10164072%2Fparagraph%2F10199%3A2>, truy cập ngày 01/10/2018.

định này cũng áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả (Điều 1301 BLDS Liên bang Nga), hành vi xâm phạm quyền liên quan (Điều 1311 BLDS của Liên bang Nga).

Việc áp dụng phương thức khôi phục thiệt hại dưới hình thức bồi hoàn theo quy định của BLDS Liên bang Nga đối với một số đối tượng quyền SHTT như đã nêu được giải thích bởi các lý do¹¹:

- Giá trị của quyền SHTT đối với lợi ích cộng đồng;
- Tính chất dễ bị xâm phạm của quyền SHTT;
- Sự tiếp nhận kinh nghiệm pháp luật nước.

Bên cạnh việc ghi nhận quyền yêu cầu áp dụng biện pháp bồi hoàn khi không bắt buộc chứng minh có sự tồn tại thiệt hại, BLDS Liên bang Nga cũng giải phóng chủ sở hữu khỏi nghĩa vụ chứng minh lỗi của người xâm phạm. Theo quy định Điều 1064, trách nhiệm bồi hoàn sẽ áp dụng được áp dụng nếu như người xâm phạm không chứng minh được mình không có lỗi trong hành vi xâm phạm.

Quy định pháp luật của Liên bang Nga cho thấy, bồi hoàn và bồi thường thiệt hại là những biện pháp độc lập mà chủ sở hữu có thể lựa chọn áp dụng khi quyền sở hữu công nghiệp của mình bị xâm phạm. Các biện pháp này đều không có mục đích trừng phạt mà hướng đến khôi phục thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cả hai biện pháp này đều là những biện pháp có tính chất tài sản, hướng đến những kết quả không mong muốn về tài sản của người có hành vi xâm phạm. Mặc dù, cơ sở áp dụng có điểm chung ở sự tồn tại hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nhưng điều kiện đủ để áp dụng các biện pháp này lại khác nhau một cách căn bản. Nếu như bồi thường thiệt hại theo thiệt hại thực tế yêu cầu chứng minh được sự tồn tại thiệt hại và thiệt hại phải đáp ứng được các đặc tính mà pháp luật quy định, thì đối với bồi hoàn, người yêu cầu chỉ dừng ở sự chứng minh có sự tồn tại hành vi xâm phạm. Như vậy với quy định không bắt buộc phải xác định mức thiệt hại và cung cấp chứng cứ tương ứng, biện pháp bồi hoàn tạo thêm cho chủ sở hữu cơ hội khôi phục lại tình trạng tài sản trước khi xảy ra hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cũng bộc lộ nhược điểm của biện pháp này khi chủ sở hữu nhận thấy thiệt hại mình gánh chịu thấp hơn mức bồi hoàn, thay vì đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại theo thiệt hại thực tế sẽ lựa chọn yêu cầu bồi hoàn một khoản tiền do Tòa án xác định trong giới hạn do luật định. Nhược điểm này đã được thực tiễn xét xử nước Nga khắc phục bằng việc cho phép Tòa án áp dụng mức bồi hoàn thấp hơn mức tối thiểu do luật

¹¹ Э. Гаврилов (E. Gavrilov), "Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые аспекты ее применения", *Хозяйство и право* (Tạm dịch "Bồi hoàn thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền độc quyền và một số vấn đề từ thực tiễn áp dụng", *Tạp chí Kinh tế và pháp luật*), Số 7 (438)/2011, tr. 3-21

định dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và căn cứ vào tính chất hành vi xâm phạm¹⁵.

Như vậy có thể thấy, pháp luật Liên bang Nga có sự phân định rất rõ hai biện pháp khôi phục thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT: bồi thường thiệt hại và bồi hoàn. Trong đó biện pháp bồi hoàn thiệt hại với điều kiện áp dụng căn cứ vào hành vi xâm phạm thay vì căn cứ vào thiệt hại xảy ra, cho thấy mục đích hỗ trợ, giảm nhẹ gánh nặng chứng minh cho chủ sở hữu. Để hạn chế mặt trái của biện pháp này, pháp luật cũng đã trao cho Tòa án sự linh hoạt trong việc điều chỉnh mức bồi thường thấp hơn mức luật định nếu Tòa án thấy hợp lý.

2.2 Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định trong pháp luật Hoa Kỳ

Luật Lanham, 35 U.S.C §1117 quy định đối với hành vi bán, chào bán hay phân phối nhãn hiệu giả, giá trị khoản bồi thường thiệt hại như sau¹⁶:

(1) Không ít hơn 500 USD hoặc nhiều hơn 100.000 USD cho mỗi nhãn hiệu giả đối với mỗi loại hàng hóa hay dịch vụ được bán, chào bán hay phân phối mà tòa cho là hợp lý; hoặc

(2) Nếu tòa phát hiện thấy việc sử dụng nhãn hiệu giả đó là lỗi cố ý, không nhiều hơn 1.000.000 USD cho mỗi nhãn hiệu giả đối với mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra, chào bán hay phân phối, nếu tòa cho là hợp lý.

Đối với hành vi xâm phạm tên miền theo §1125 (d) (1), nguyên đơn, tại bất cứ thời điểm nào trước khi tòa án sơ thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng, có thể chọn bồi thường thiệt hại theo luật định thay cho thiệt hại thực tế và lợi nhuận với giá trị không ít hơn \$1.000 và không nhiều hơn \$100.000 cho mỗi tên miền, nếu tòa cho là hợp lý (35 U.S.C §1117 (d)).¹⁷

Đối với hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp dưới hình thức áp dụng kiểu dáng được cấp bằng, hoặc phiên bản bất chước kiểu dáng đó, hoặc phiên bản bất chước kiểu dáng đó đối với bất kỳ mặt hàng nào có mang kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng, hoặc bán hoặc có ý định bán bất cứ mặt hàng nào có mang kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng, quy định tại 35 U.S.C §289 cho phép chủ sở hữu được hưởng mức bồi thường

¹⁵ П.Н. Бирюков (P.N. Biryukov), "Снижение судом размера компенсации за нарушение прав на товарный знак: современные тенденции", *Журнал Суда по интеллектуальным правам* (Tạm dịch: "Tòa án giảm mức bồi hoàn do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: xu hướng hiện đại", *Top chỉ Tòa án sở hữu trí tuệ*), Số 3 (3)/ 2014, tr. 70-73, <http://ipcmagazine.ru/judicial-practice/the-lower-court-of-the-size-of-indemnification-for-infringement-of-trademark-rights-modern-trends>, truy cập ngày 20/10/2018.

¹⁶ Đinh Xuân Thảo, *Luật sở hữu trí tuệ. An lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013, tr. 49.

¹⁷ Đinh Xuân Thảo, *ibid.*, tr. 49

bằng toàn bộ lợi số nhuận mà người xâm phạm thu được từ hành vi xâm phạm nhưng không thấp hơn \$250.¹⁶

Nội dung quy định về bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định trong pháp luật Hoa Kỳ cho thấy rõ mục đích răn đe, ngăn chặn của các biện pháp dân sự. Đây cũng có thể xem là đặc trưng của pháp luật về SHTT của Hoa Kỳ xuất phát từ bản chất không có sự phân định rõ ràng luật công, luật tư trong pháp luật và chính sách bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của Nhà nước Hoa Kỳ.

Với những phân tích trên đây, thiết nghĩ, quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng phương thức ấn định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định trong pháp luật Việt Nam nên có sự điều chỉnh nếu như mục đích làm luật muốn hướng đến việc tạo thêm cơ hội khôi phục thiệt hại cho chủ sở hữu cũng như sự mềm dẻo, linh hoạt cho Tòa án trong việc ấn định mức bồi thường. ●

Tài liệu tham khảo

- [1] П.Н. Бирюков, "Снижение судом размера компенсации за нарушение прав на товарный знак: современные тенденции", *Журнал Суда по интеллектуальным правам* (Tạm dịch: "Tòa án giảm mức bồi hoàn do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, xu hướng hiện đại", *Tạp chí Tòa án sở hữu trí tuệ*), Số 3 (3)/ 2014 [trans: P.N. Biryukov, Reduction of compensation by the Court for infringement of trademark: modern trends], <http://ipcmagazine.ru/judicial-practice/the-lower-court-of-the-size-of-indemnification-for-infringement-of-trademark-rights-modern-trends>, accessed on 20/10/2018
- [2] Э. Гаврилов, "Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые аспекты ее применения", *Хозяйство и право* (Tạm dịch "Bồi hoàn thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền độc quyền và một số vấn đề từ thực tiễn áp dụng", *Tạp chí Kinh tế và pháp luật*), Số 7 (438)/2011 [trans: E. Gavrilov, "Compensation for the infringement of exclusive rights and some aspects of its application", *Economy and Law*, No. 7, Vol. 438, 2011]
- [3] Nguyễn Hồ Bích Hằng (chủ biên), *Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb. Hồng Đức, 2017 [trans: Nguyen Ho Bich Hang (ed), *Vietnam Intellectual Property Law*, Pub. Hong Duc, 2017]
- [4] Lê Thị Hoàng Thanh và Trương Hồng Quang, "Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng", *Nhà nước và pháp luật*, Số 6, 2011 [trans: Le Thi Hoang Thanh and Trương Hồng Quang, "Compensation of damage to acts of infringing authorized rights and brands of japanese legal goods and practice application", *State and Law*, No. 6, 2011]
- [5] Đinh Xuân Thảo, *Luật sở hữu trí tuệ: Ấn lý, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013 [trans: Dinh Xuan Thao, *Intellectual Property Law - Case law, theory and exercise*, Pub. National University of Ho Chi Minh city, 2013]
- [6] Terence P. Ross, *Intellectual property law Damages and Remedies*, New York, 2005
- [7] Mark Schankerman, Suzanne Scotchmer, "Damages and injunctions in protecting intellectual property", *Rand Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001
- [8] Lê Văn Súa, "Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - Kiến nghị" [trans: Le Van Sua, "Provisions of the law on compensation for infringement of intellectual property rights - Proposals"], <https://moj.gov.vn/ql/tintuc/Pages/nguyen-cuu-irao-doi.aspx?ItemID=1942>, accessed on 21/10/2018

¹⁶ Đinh Xuân Thảo, *lđđ*, tr. 178.