

# THỰC THI CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH CPTPP VỀ XÁC ĐỊNH THIẾT HẠI DO HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

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

Điều 18.74.4 của Hiệp định CPTPP thiết lập nghĩa vụ: Tòa án khi xác định khoản bồi thường thiệt hại để đền bù cho tổn thất mà chủ thể quyền phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) do người xâm phạm đã thực hiện khi biết hoặc có cơ sở hợp lý để biết về hành vi xâm phạm, phải xem xét bất kỳ cách tính giá trị hợp pháp nào do chủ thể quyền đưa ra, trong đó có thể bao gồm lợi nhuận bị mất, giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ bị xâm phạm tính theo giá thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất.

Để có căn cứ xác định sự cần thiết cũng như mức độ sửa đổi quy định Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) theo hướng bổ sung thẩm quyền xem xét các cách tính giá trị hợp pháp do chủ thể quyền đưa ra của Tòa án khi quyết định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT, việc phân tích, đánh giá thực trạng quy định Luật SHTT năm 2005 về vấn đề này là việc làm cần thiết.

**Từ khóa:** sở hữu trí tuệ, thiệt hại tài sản, thiệt hại và bồi thường

## Abstract

According to Article 18.74.4 of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), when estimating the compensation award to compensate the damages that the while had to suffer from an infringement, on the condition that they know or have reasonable grounds to know about infringing activity, the court must examine any possible ways to calculate the estimated value that the plaintiff brought to attention, which might include the lost profits, the value of the goods and services that were infringed based on the market value or the book value suggested.

In order to have a basis to estimate the necessity as well as the appropriate level of adjustment of Vietnam's 2005 Intellectual Property Law (adjusted and added in 2009) in the direction of adding court authorities regarding the consideration of the different calculations of the legal compensation value that the plaintiff suggested when deciding the level of damages, the application of Vietnam's 2005 Intellectual Property Law must be analyzed and examined.

**Keywords:** intellectual property, property damages, damage and remedies

Ngày nhận bài: 02/5/2019

Ngày duyệt đăng: 15/6/2019

Các cam kết về SHTT được thiết lập tại Chương 18 Hiệp định CPTPP bao gồm 04 nhóm sau: cam kết chung; cam kết về các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT; cam kết về một số sản phẩm SHTT đặc thù và các kết liên quan tới thực thi quyền SHTT.<sup>1</sup>

Về tính chất, các cam kết về thực thi quyền SHTT trong Hiệp định CPTPP được đánh giá có mức độ yêu cầu cao, khắt khe và nghiêm khắc hơn các cam kết quốc tế cùng lĩnh vực mà Việt Nam đã ký kết.<sup>2</sup>

Đối với bồi thường thiệt hại, các cam kết về thực thi quyền SHTT liên quan đến cách tính giá trị trong việc quyết định bồi thường thiệt hại; thẩm quyền của Tòa án trong việc yêu cầu bên thua kiện phải thanh toán cho bên thắng kiện; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lạm dụng thủ tục bảo hộ quyền SHTT; nghĩa vụ của cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin cho chủ thể quyền; nguyên tắc hợp lý trong việc xác định mức phí tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền SHTT.

Liên quan đến cách tính giá trị tổn thất khi quyết định mức bồi thường, Điều 18.74.4 của Hiệp định CPTPP quy định như sau: *“Tòa án khi xác định khoản bồi thường thiệt hại để đền bù cho tổn thất mà chủ thể quyền phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT do người xâm phạm đã thực hiện khi biết hoặc có cơ sở hợp lý để biết điều đó, phải xem xét bất kỳ cách tính giá trị hợp pháp nào do chủ thể quyền đưa ra, trong đó có thể bao gồm lợi nhuận bị mất, giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ bị xâm phạm tính theo giá thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất”*.

1 *Nhóm cam kết chung.* Nhóm này bao gồm các cam kết về việc gia nhập các công ước về SHTT được liệt kê (Việt Nam được hưởng lộ trình 2-3 năm tùy vào công ước); và các nguyên tắc chung như đối xử quốc gia, minh bạch; và về các vấn đề khác như hợp tác giữa các nước ký kết CPTPP trong bảo vệ quyền SHTT.

*Nhóm các cam kết về các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT:* CPTPP bao gồm các cam kết về tiêu chuẩn bảo hộ đối với phần lớn các loại tài sản SHTT như nhãn hiệu thương mại, sáng chế, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý. Các tiêu chuẩn của CPTPP dựa trên và trong nhiều trường hợp là cao hơn so với các tiêu chuẩn tương ứng của Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT của WTO (Hiệp định TRIPS).

*Nhóm các cam kết về một số sản phẩm SHTT đặc thù:* Bên cạnh các tiêu chuẩn chung đối với các nhóm tài sản SHTT, CPTPP còn bao gồm các cam kết riêng về một số loại sản phẩm SHTT đặc thù như dược phẩm, nông hóa phẩm, giống cây trồng, các vấn đề SHTT thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (tên hiệu vệ sinh, các công cụ bảo mật, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ mạng...). Xem: <http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ker/175-cptpp-tp11/177-noi-dung-hiep-dinh/Tom%20luoc%20CPTPP%20-%20Van%20kien.pdf>, truy cập 12/05/2019.

2 Mức độ yêu cầu cao, tính chất khắt khe và nghiêm khắc của Hiệp định CPTPP có thể nhận thấy qua các biện pháp như: thực thi ngay lập tức ở biên giới hoặc trong các hoạt động xuất nhập khẩu đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc sao chép lậu quyền tác giả, cho phép các cơ quan thực thi được thực hiện chế tài xử phạt ngay lập tức mà không phải đợi chủ thể quyền yêu cầu; áp dụng các chế tài có tính răn đe đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu, yêu cầu về thanh toán phí và chi phí tòa án. Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa CPTPP với hầu hết hiệp định thương mại tự do (FTA) khác (phần lớn các FTA đều dựa vào mức trần của Hiệp định TRIPS mà chúng ta đã đàm phán).

Quy định này đặt ra hai vấn đề cần có sự phân tích, đánh giá đối với Luật SHTT Việt Nam năm 2005.

Thứ nhất, quy định pháp luật Việt Nam về cách tính giá trị tổn thất thực tế khi quyết định bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT đã tính đến bất kỳ cách tính giá trị hợp pháp nào do chủ thể quyền đưa ra hay chưa?

Thứ hai, các cách tính giá trị tổn thất thực tế khi quyết định bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT theo pháp luật SHTT Việt Nam có dựa theo giá thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất hay chưa?

### **1. Loại hình giá trị là căn cứ xác định mức độ tổn thất thực tế khi ấn định mức bồi thường theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam**

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT phát sinh trên dựa trên các yếu tố:<sup>3</sup>

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

Trong bồi thường thiệt hại (BTTH) do hành vi xâm phạm quyền SHTT, yếu tố lỗi chưa bao giờ được quy định như căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, ngay cả khi Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định lỗi là căn cứ không thể thiếu làm phát sinh trách nhiệm bồi thường. Vai trò của yếu tố lỗi của hành vi xâm phạm quyền SHTT được quy định trong các hệ thống pháp luật có sự “dậm, nhặt”<sup>4</sup> khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm: yếu tố lỗi là căn cứ xác định mức độ thiệt hại.

Thiệt hại được quyền yêu cầu bồi thường do hành vi xâm phạm quyền SHTT, bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về

<sup>3</sup> Luật SHTT năm 2005 không có quy định trực tiếp về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, xét về bản chất pháp lý, quyền SHTT cũng là một loại quyền dân sự nên căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT cũng dựa trên căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Với lý do này, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT có thể xác định theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 và theo khoản 2 Điều 198, khoản 1 Điều 199 Luật SHTT năm 2005.

<sup>4</sup> Đinh Thị Mai Phương, “Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật về sở hữu công nghiệp của Việt Nam và một số nước trên thế giới”, Tạp chí *Nhà nước và Pháp luật*, số 1, 2008. Trong bài viết này, tác giả đã nêu quy định pháp luật của Nhật Bản, Trung Quốc về thẩm quyền của Tòa án trong việc giảm mức bồi thường căn cứ trên mức độ, tính chất lỗi. Đối với pháp luật của Hoa Kỳ và pháp luật của Pháp, lỗi là căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH gián tiếp.

tình thần.<sup>5</sup> Mức độ thiệt hại, theo khoản 2 Điều 204 Luật SHTT năm 2005, được xác định dựa trên tổn thất thực tế có thể tính được thành tiền mà chủ thể quyền SHTT phải chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra.

Pháp luật về SHTT không định nghĩa tổn thất thực tế nhưng quy định các dấu hiệu nhận diện tổn thất thực tế. Cụ thể, để được coi là tổn thất thực tế, tổn thất mà chủ sở hữu quyền SHTT đang phải gánh chịu phải thỏa mãn *dây đủ* các dấu hiệu sau:<sup>6</sup> lợi ích vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại; người bị thiệt hại có khả năng đạt được lợi ích nói trên; 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 xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó.

Như vậy, thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền SHTT thể hiện dưới dạng tổn thất thực tế được đo lường bằng mức độ giảm sút giá trị hoặc bị mất lợi ích tính được thành tiền của quyền SHTT được bảo hộ vào thời điểm quyền SHTT bị xâm phạm.

Dựa trên mức độ tổn thất thực tế, áp dụng Điều 205 Luật SHTT năm 2005, Tòa án sẽ lựa chọn căn cứ ấn định mức bồi thường phụ thuộc vào việc chủ sở hữu có xác định được mức thiệt hại hay không.

Trường hợp thứ nhất, khi chủ sở hữu không xác định được mức thiệt hại, Tòa án sẽ quyết định mức bồi thường nhưng không quá năm trăm triệu đồng.

Trường hợp thứ hai, khi chủ sở hữu xác định được mức thiệt hại, Tòa án sẽ thực hiện ấn định mức bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế theo một trong các căn cứ sau đây:

- 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,

<sup>5</sup> Thiệt hại tinh thần chỉ áp dụng đối với quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng và bao gồm: 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, giống cây trồng

<sup>6</sup> Khoản 2 Điều 16 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 SHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về SHTT, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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 SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2011. Đoạn 1.3 Điều 1 Mục I Phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKHC&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

nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất.

- 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.

Tổng thiệt hại vật chất theo định nghĩa tại điểm a khoản 1 Điều 204 Luật SHTT năm 2005 sẽ được xác định bằng giá trị:

- Tổn thất về tài sản;
- Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận;
- Tổn thất về cơ hội kinh doanh;
- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.
- Tổn thất tài sản lại được xác định theo một trong các giá trị:
- Giá chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT;
- Giá trị góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT;
- Giá trị quyền SHTT trong tổng tài sản của doanh nghiệp;
- Giá trị đầu tư cho việc tạo ra và phát triển đối tượng quyền SHTT, bao gồm các chi phí tiếp thị, nghiên cứu, quảng cáo, lao động, thuế và các chi phí khác.

Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận có thể xác định bằng sự giảm sút thu nhập, lợi nhuận của chủ sở hữu hoặc bằng lợi nhuận mà người xâm phạm thu được từ hành vi xâm phạm và được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204 Luật SHTT, Điều 18 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 SHTT và bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

Nội dung điều chỉnh của các quy định này gồm hai vấn đề:

- Quy định loại hình thu nhập, lợi nhuận thuộc phạm vi các giá trị là căn cứ xác định mức độ tổn thất thực tế và ấn định mức bồi thường.
- Quy định các căn cứ cho phép xác định mức giảm sút lợi nhuận, thu nhập.

Thứ nhất, về loại hình thu nhập, lợi nhuận, quy định pháp luật ấn định danh mục đóng với ba loại:

- Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền SHTT. 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 SHTT và bán sản phẩm đó thu lợi nhuận.

- Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do cho thuê

đối tượng quyền SHTT (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 SHTT 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.

- Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT. 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 thỏa thuận.

Với những quy định nêu trên có thể khẳng định mặc dù Luật SHTT năm 2005 không có cụm từ trực tiếp ghi nhận “mọi giá trị” hợp pháp đều có thể là căn cứ xác định mức tổn thất nhưng thực chất các giá trị được ghi nhận trong Luật SHTT Việt Nam đều dựa trên những phương thức sử dụng hợp pháp quyền SHTT trong đầu tư, kinh doanh thương mại. Sự khác biệt của quy định ghi nhận giá trị (căn cứ) khi tính bồi thường theo Luật SHTT năm 2005 so với nghĩa vụ theo Điều 18.74.4 của Hiệp định CPTPP chủ yếu ở kỹ thuật lập pháp. Điều 205 Luật SHTT năm 2005 như đã nêu có thể dẫn đến cách hiểu rằng quy định này chỉ trao cho Tòa án hai căn cứ là tổng thiệt hại vật chất và giá chuyển giao quyền SHTT để xác định giá trị quyền SHTT khi ấn định mức bồi thường. Hơn thế nữa trong tổng thiệt hại vật chất được đo lường bằng tổn thất thực tế đã bao gồm giá trị chuyển giao quyền SHTT. Trường hợp nguyên đơn xác định mức bồi thường theo tổn thất thực tế, nhưng không xác định được giá trị chuyển nhượng quyền SHCN thì loại hình tổn thất tài sản này sẽ bị loại khỏi bản kê khai thiệt hại yêu cầu bồi thường. Ngược lại, nếu trong tổng thiệt hại, nguyên đơn có đủ chứng cứ yêu cầu bồi thường tổn thất tài sản bao gồm giá trị chuyển giao quyền SHTT, thì việc áp dụng căn cứ giá chuyển giao quyền SHTT như một căn cứ độc lập thứ hai cũng xem như không cần thiết.

## **2. Tính chất cách tính giá trị tổn thất thực tế khi xác định mức bồi thường theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam**

Các cách tính giá trị tổn thất thực tế khi quyết định bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT theo pháp luật SHTT Việt Nam có dựa theo giá thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất hay chưa?

Đối với quyền SHTT, việc xác định giá trị quyền phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất, sáp nhập, góp vốn, phân chia lợi nhuận được thực hiện bằng định giá.

Định giá quyền SHTT không đồng nhất với giám định SHTT (hay sở hữu công nghiệp) và xác định giá. “*Giá thường được định nghĩa là ngang gì người mua sẵn sàng chi trả trong một giao dịch bình thường cân cứ trên giá trị của hàng hóa. Giá trị là một thuật ngữ trừu tượng, nhưng có chất lượng xác định mà việc tính toán được dựa trên một hệ thống các phương pháp và nguyên tắc được kiểm tra theo trình tự. Nói cách khác, việc định giá tài sản trí tuệ có thể ảnh hưởng đến giá của một tài sản trí tuệ, nhưng điều này không nhất thiết giống như việc xác định giá cho sản phẩm. Việc xác định giá cho sản phẩm thường bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như thời gian, nhu cầu, lý do bán và kỹ năng đàm phán của các bên có liên quan*”.<sup>7</sup> Văn bản trực tiếp điều chỉnh định giá tài sản SHTT hiện nay là Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/ 1/ 2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 đối với tài sản vô hình phục vụ cho các mục đích bao gồm: mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất, sáp nhập, góp vốn, phân chia lợi nhuận. Điều 8 của Thông tư này khẳng định: không thể có phương pháp định giá chung cho các tài sản SHTT mà việc lựa chọn phương pháp cụ thể phụ thuộc vào cách tiếp cận trong thẩm định giá tài sản SHTT (tiếp cận từ thị trường hay từ chi phí hay từ thu nhập).

Đối với giá chuyển giao quyền SHTT như một trong các giá trị để tính mức tổn thất thực tế khi xác định bồi thường, điểm b.2, điểm b.3, đoạn 2.1 Điều 2 Mục I Phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 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 quy định như sau:

- Giá chuyển giao quyền SHCN là giá đã định và 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*”;

- Giá chuyển nhượng cũng có thể xác định “*dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT trước đó (như các vụ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT trong lĩnh vực tương ứng trước đó đã được thanh toán hoặc bảo đảm trước khi xảy ra hành vi xâm*

<sup>7</sup> ITC/WTO, “*Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ. Tài liệu hướng dẫn dành các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ*”, Geneva, 2004 tr. 155.

phạm, mức phí được nhiều người chấp nhận là hợp lý, được áp dụng thống nhất tại Việt Nam...)"

Tính chất thỏa thuận của các bên cũng như việc áp dụng thông lệ chuyển giao đã cho thấy yếu tố thị trường trong cách tính giá trị quyền SHTT dựa trên giá trị chuyển giao quyền.

Về cách tính mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận, theo khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, có các căn cứ sau đây:

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

Ví dụ: Nếu thu nhập, lợi nhuận thu được đo sử dụng, khai thác trực tiếp quyền SHTT 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 SHTT để bảo đảm xác định chính xác thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút.

Các căn cứ xác định mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận cho thấy tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc giá bán lẻ của hàng hóa, dịch vụ đều được tính theo lượng thực tế tiêu thụ trên thị trường hoặc giá bán thực tế trên thị trường.

Để có thêm cơ sở cho sự khẳng định về tính tương thích giữa quy định của Luật SHTT năm 2005 với quy định của Hiệp định CPTPP về giá trị và cách tính giá trị tổn thất thực tế khi xác định bồi thường, người viết sẽ phân tích về biện pháp giá thị trường đã được áp dụng trong thực tiễn xét xử của Hoa Kỳ.

Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT có thể được bồi thường bằng tiền theo pháp luật Hoa Kỳ bao gồm 5 loại dựa theo mục đích mà biện pháp bồi thường hướng đến<sup>8</sup>:

- Thiệt hại bồi hoàn, khắc phục;

<sup>8</sup> Terence P. Ross, *Intellectual property law Damages and Remedies*, New York, 2005, tr. 12



- Thiệt hại từ sự hưởng lợi không chính đáng;<sup>9</sup>
- Thiệt hại tăng thêm;<sup>10</sup>
- Lãi suất;<sup>11</sup>
- Chi phí và phí luật sư.

Trong các biện pháp trên, biện pháp giá trị thị trường thuộc nhóm biện pháp nhằm khôi phục, bồi hoàn tổn thất thực tế cho chủ sở hữu. Có 02 cách thức xác định mất mát của chủ sở hữu: “*market value measure*” (tạm dịch: “giá trị thị trường”) và “*the lost opportunity measure*” (tạm dịch: “cơ hội bị mất”).<sup>12</sup>

Cách xác định giá trị trường được áp dụng phổ biến khi xác định thiệt hại tổng thể. Cách xác định thiệt hại này áp dụng cho cả tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Mục đích của nguyên tắc này hướng đến việc xác định giá trị thị trường trong toàn bộ khoảng thời gian trước khi xảy ra hành vi xâm phạm và giá trị thị trường sau khi có hành vi xâm phạm. Sự chênh lệch giữa hai giá trị này chính là thiệt hại mà hành vi xâm phạm gây ra cho tài sản của chủ sở hữu. Phương pháp này có vai trò quan trọng để xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt khi chủ sở hữu quyền SHTT có khó khăn trong việc đưa ra chứng cứ hợp lý, cụ thể về thiệt hại thực tế chống lại người xâm phạm (ví dụ: khoản mất mát do không bán được hàng hóa).<sup>13</sup> Bằng phương pháp này, Tòa án có thể xác định giá trị quyền SHTT trước khi có hành vi xâm phạm (thông qua việc xác định số tiền mà người mua thiện chí có thể trả cho người bán thiện chí cho giao dịch chuyển giao quyền SHCN). Sự khác biệt hoặc mức chênh

<sup>9</sup> Biện pháp này có nguồn gốc từ thông luật nước Anh theo “*Writ of assumpsit*” cho phép bên bị xâm phạm, trên cơ sở quan hệ nhân quả khôi phục lại lợi nhuận và tài sản đã bị bên có hành vi xâm phạm quyền sở hữu tước đoạt và được cho là có những lợi thế đối với người có quyền yêu cầu như: sự gia tăng lợi nhuận của bị đơn từ thời điểm có được tài sản; giá trị thị trường của dịch vụ mà bị đơn có được không phụ thuộc vào việc giá trị tài sản của bị đơn có tăng hay không; đây là số tiền phải trả để có được dịch vụ tương tự cho dù chứng minh được dịch vụ hữu ích hoặc không hữu ích; giá trị có được từ bất kỳ lợi ích nào như cho thuê hoặc phân trảm hoặc lợi nhuận thực tế mà bị đơn có được từ việc sử dụng các lợi ích; lợi nhuận bị đơn có được từ việc chuyển giao hoặc bán tài sản của nguyên đơn; lợi nhuận Bị đơn có được từ việc thế chấp tài sản của nguyên đơn. Xem Terence P. Ross, *sdd*, tr. 15 - 16.

<sup>10</sup> Đây là thiệt hại nguyên đơn có thể được bồi thường nằm ngoài tất cả những thiệt hại thực tế. Việc áp dụng biện pháp này hoặc muốn trừng phạt bị đơn hoặc muốn ngăn chặn hành vi xâm phạm của bị đơn trong tương lai. Bởi vậy, thiệt hại tăng thêm bao gồm cả thiệt hại trừng phạt và thiệt hại tăng thêm do luật định.

<sup>11</sup> Trong lĩnh vực SHTT, tại Hoa Kỳ việc áp dụng quyền yêu cầu lãi suất trước phán quyết bắt đầu từ năm 1946 khi Luật Patent được sửa đổi. Tiếp đó, năm 1983, Tối cao Pháp viện đã giải thích sửa đổi Luật Patent năm 1946 theo đó là: suất trước khi có bản án, một cách bình thường, phải được bồi thường sinh từ thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm.

<sup>12</sup> Terence P. Ross, *sdd*, tr. 12.

<sup>13</sup> Terence P. Ross, *sdd*, tr. 12.

lệch giữa hai giá này chính là thiệt hại mà chủ sở hữu lẽ ra đã không có nếu như không có hành vi xâm phạm, và đây cũng là khoản thiệt hại phải được bù đắp. Một cách khác có thể nói, đây là cách thức xác định mức thiệt hại do giảm sút, tổn thất giá trị quyền SHTT thông qua giá trị của quyền trên thị trường.

Cách thức thứ hai để xác định thiệt hại dựa trên cơ hội bị mất. Trong những trường hợp nhất định, thiệt hại về tài sản do hành vi xâm phạm gây ra không chỉ làm giảm đi giá trị của tài sản mà còn khiến chủ sở hữu không nhận được lợi nhuận từ tài sản. Lợi nhuận bị mất này có tên gọi đặc thù là “*consequential damages*” (tạm dịch: “thiệt hại gián tiếp”).<sup>14</sup>

Nếu như biện pháp “giá trị thị trường” hướng đến bù đắp cho nguyên đơn những giảm sút giá trị tài sản do hành vi vi phạm dân sự gây ra thì “biện pháp cơ hội bị mất” ở một góc độ khác, bù đắp cho nguyên đơn tổn thất, mất mát lợi nhuận của tài sản này. Về nguyên tắc, nguyên đơn không phải trong mọi trường hợp đều có thể yêu cầu bồi thường cả hai loại thiệt hại này (giảm sút giá trị tài sản và lợi nhuận bị mất). Thực tiễn chứng minh, rất ít trường hợp yêu cầu bồi thường hai loại thiệt hại này của nguyên đơn được đáp ứng và thường nguyên đơn chọn khoản thiệt hại là lợi nhuận bị bỏ lỡ vì khoản thiệt hại này lớn hơn thiệt hại do giảm sút giá trị tài sản.<sup>15</sup> Việc chọn phương thức xác định thiệt hại bằng lợi nhuận bị bỏ lỡ thường mang lại cho nguyên đơn khoản bồi thường lớn hơn giá trị thị trường, nhưng sự khó khăn lại ở nghĩa vụ chứng minh. Điều này cho thấy nội dung biện pháp giá trị trường thể hiện ở sự thỏa thuận về giá trị quyền SHTT trong các giao dịch hoặc giá trị mà thị trường chấp nhận trả để có được quyền sử dụng quyền SHTT.

Như vậy có thể thấy các giá trị được quy định trong Luật SHTT Việt Nam năm 2005 và cách tính các giá trị này về bản chất tương thích với quy định của Hiệp định CPTPP. ●

### Tài liệu tham khảo

- [1] Đinh Thị Mai Phương, “Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật về sở hữu công nghiệp của Việt Nam và một số nước trên thế giới”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1, 2009 [trans. Đinh Thị Mai Huong, “The factor of fault in the context of determination of damages compensation responsibility according to laws regarding industrial property ownership in Vietnam and some other countries”. *State and law*, issue 1, 2009]
- [2] ITC/WTO. *What you should know about intellectual property: A reference for small and beginning entrepreneurs*. Geneva, 2004
- [3] Terence P. Ross, *Intellectual property law Damages and Remedies*, New York, 2005

<sup>14</sup> Terence P. Ross, *sdd.*, tr. 14.

<sup>15</sup> Terence P. Ross, *sdd.*, tr. 14.