

DỰ THẢO ÁN LỆ SỐ 21/2026¹

ÁN LỆ SỐ /2026/AL

Về trách nhiệm của nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam trong trường hợp sản phẩm phân phối vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày... tháng... năm 2026 và được công bố theo Quyết định số .../QĐ-CA ngày... tháng... năm 2026 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nguồn án lệ:

Bản án sơ thẩm số 150/2024/KDTM-ST của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án kinh doanh, thương mại “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*” giữa nguyên đơn là Công ty M với bị đơn là Công ty TNHH được phẩm và trang thiết bị y tế H.

Vị trí nội dung án lệ:

Đoạn 3, 4, 5, 6, 7 và 15 phần “*Nhận định của Tòa án*”.

Khái quát nội dung của án lệ:

- *Tình huống án lệ:*

Nguyên đơn đã được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam khởi kiện yêu cầu tuyên bố bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buộc bị đơn bồi thường thiệt hại do sản phẩm mà bị đơn phân phối tại Việt Nam xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được bảo hộ của nguyên đơn. Bị đơn cho rằng bị đơn không phải là nhà sản xuất mà chỉ là nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam theo hợp đồng phân phối với bên sản xuất nên không phải chịu trách nhiệm về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tại Việt Nam. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là nhà sản xuất sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có ý kiến cho rằng trách nhiệm pháp lý giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận tại hợp đồng phân phối và bằng một vụ kiện khác nếu nhà phân phối có yêu cầu.

- *Giải pháp pháp lý:*

Trường hợp này, Tòa án phải xác định bị đơn/nhà phân phối chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế được bảo hộ của nguyên đơn; trường hợp giữa bị đơn và nhà sản xuất có tranh chấp liên quan đến trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất đối với sản phẩm thì các bên sẽ giải quyết theo thỏa thuận của hợp đồng phân phối.

Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:

Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

Từ khóa của án lệ:

¹ Dự thảo án lệ này do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đề xuất.

“Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”; “Nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam”; “Nhà sản xuất”; “Hợp đồng phân phối”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại Đơn khởi kiện lập ngày 05-3-2018 và trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của Nguyên đơn trình bày:

Công ty M (US) (sau đây gọi tắt là Công ty M) là chủ sở hữu bằng sáng chế đối với hoạt chất Sitagliptin được cấp phép bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày 17-10-2006. Tại Việt Nam, Công ty M là chủ sở hữu của bằng độc quyền sáng chế liên quan đến Sitagliptin, cụ thể:

Bằng độc quyền sáng chế số 5684 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp ngày 02-6-2006 theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK, thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn, có hiệu lực đến ngày 05-7-2022; tên sáng chế “Hợp chất Beta-Amino Tetrahydro (1,2- A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, được phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”;

Bằng độc quyền sáng chế số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp ngày 05-5-2008 theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn, có hiệu lực đến ngày 18-6-2024; tên sáng chế “Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế, được phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”.

Sáng chế được bảo hộ theo Bằng độc quyền sáng chế nêu trên được Công ty M sử dụng cho sản phẩm thuốc mang tên thương phẩm, nhãn hiệu Jax®, Jaxx® chứa hợp chất Sitagliptin phosphat monohydrat. Theo khoản 1 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, Nguyên đơn với tư cách là chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có độc quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng các sáng chế đang được bảo hộ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ, sử dụng sáng chế bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc nhập khẩu, khai thác công dụng, lưu thông, bán, vận chuyển, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm được bảo hộ. Như vậy, mọi hành vi nhập khẩu, lưu thông, bán, tàng trữ để bán sản phẩm có chứa hợp chất Sitagliptin và được phẩm chứa hoạt chất này mà không được phép của Nguyên đơn được coi là hành vi xâm phạm quyền đối với các sáng chế đang được bảo hộ theo khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ.

Công ty M được biết, Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế H (sau đây gọi tắt là Công ty H) đã và đang nhập khẩu, tàng trữ, phân phối sản phẩm thuốc Getxx 100mg và Getxx 50mg tại Việt Nam. Thông tin về hai sản phẩm thuốc này như sau:

Tên thuốc	Số đăng ký	Hoạt chất	Công ty đăng ký	Địa chỉ
GETXX 100mg	VN-16763-13	Sitagliptin phosphat monohydrat (100 mg)	Công ty G (Pvt) Ltd.	Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi Pakistan
GETXX 50mg	VN-16764-13	Sitagliptin phosphat monohydrat (50mg)		

Theo Bằng độc quyền sáng chế số 5684 (cụ thể là các điểm yêu cầu bảo hộ số 15, 16 và 18) xác lập phạm vi bảo hộ cho hợp chất Sitagliptin ở dạng bazơ tự do và các muối được dung của hợp chất này. Ngoài ra, Bằng độc quyền sáng chế số 7037 (cụ thể là điểm yêu cầu bảo hộ số 1) bảo hộ cho muối Sitagliptin phosphat hydrat được dung ở tất cả các dạng.

Cả hai thuốc Getxx 100mg và Getxx 50mg của Công ty H đều chứa hoạt chất Sitagliptin phosphat monohydrat. Hai thuốc này đều có chung mục đích sử dụng với sáng chế đang được bảo hộ tại Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 của Công ty M, đều nhằm kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Do đó, thuốc Getxx 100mg và Getxx 50mg của Công ty H thuộc phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 (cụ thể là các điểm yêu cầu bảo hộ số 15, 16 và 18) và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 (cụ thể là điểm yêu cầu bảo hộ số 1).

Nguyên đơn đã yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ giám định đối với hai sản phẩm trên: Kết luận giám định số SC014-13YC/KLGĐ ngày 11-11-2013 kết luận hoạt chất Sitagliptin trong sản phẩm thuốc Getxx 100mg và Getxx 50mg trùng với sáng chế được bảo hộ của Công ty M, cụ thể là trùng với điểm yêu cầu bảo hộ số 1 của Bằng độc quyền sáng chế số 7037 và điểm yêu cầu bảo hộ số 15, 16, 18 của Bằng độc quyền sáng chế số 5684; Kết luận giám định số SC017-19YC/KLGĐ ngày 27-11-2019, kết luận sản phẩm thuốc Getxx 100mg và Getxx 50mg là yếu tố xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037.

Ngoài ra, căn cứ Điều 13 Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25-11-2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, việc Công ty H được cấp số đăng ký lưu hành không có nghĩa sản phẩm thuốc Getxx 100mg và Getxx 50mg không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037.

Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt tất cả các hành vi xâm phạm quyền đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với các Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 của Nguyên đơn (căn cứ theo Điều 202.1 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009);

- Yêu cầu Bị đơn bồi thường cho Nguyên đơn 500.000.000 đồng theo các Điều 202.4, 204 và 205 Luật Sở hữu trí tuệ; gồm

- + Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại; Cụ thể: Chi phí giám định là 88.345.761 đồng cho ba kết luận giám định: Kết luận giám định số SC014-13YC/KLGĐ ngày 19-11-2013: 5.140.761 đồng; Kết luận giám định số SC017-19YC/KLGĐ ngày 27-11-2019: 33.205.000 đồng; Kết luận giám định số SC003-21YC/KLGĐ ngày 02-02-2021: 50.000.000 đồng; Chi phí thuê dịch vụ pháp lý gửi thư cảnh báo để ngăn chặn khắc phục thiệt hại; tổng các chi phí cho việc tiến hành các biện pháp để “thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm” là 88.345.761 đồng, chưa bao gồm 10% VAT.

+ Việc tổn thất cơ hội kinh doanh có thể được thể hiện thông qua giá trị thực tế của việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng sở hữu trí tuệ.

+ Lợi nhuận Bị đơn thu được thể hiện thông qua giá trị những gói thầu mà Bị đơn đã trúng thầu tại các bệnh viện, sở y tế tại nhiều tỉnh khác nhau trên cả nước. Qua tra cứu từ các nguồn thông tin công khai, được biết sản phẩm thuốc Getxx Tablets của Bị đơn đã được trúng thầu cung cấp tại ít nhất 3 tỉnh, thành phố với tổng số lượng là 264.400 viên. Nếu tính theo giá thuốc tại các gói thầu đang được biết thì giá trị của số thuốc trúng thầu khoảng hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại vật chất mà Nguyên đơn phải gánh chịu có thể hơn 2 tỷ đồng; tuy nhiên do không xác định chính xác được mức lợi nhuận của Bị đơn cũng như tổn thất cơ hội kinh doanh tính bằng tiền nên căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường 500.000.000 đồng.

- Yêu cầu Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “Getxx 100mg” và “Getxx 50mg” hoặc có tên thương phẩm khác xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 trên thị trường (căn cứ Điều 202.1 Luật Sở hữu trí tuệ);

- Yêu cầu Bị đơn trả một khoản phí hợp lý bằng 300.000.000 đồng mà Nguyên đơn đã chi trả để thuê luật sư (căn cứ Điều 202 và 205.3 Luật Sở hữu trí tuệ);

- Yêu cầu Bị đơn xin lỗi và cải chính công khai Nguyên đơn trên tạp chí Dược và Mỹ phẩm, tạp chí Sức khỏe và Đời sống, và đăng trên ba kỳ liên tiếp của báo Thanh Niên về các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế (căn cứ Điều 202.2 Luật Sở hữu trí tuệ);

- Yêu cầu Bị đơn tiêu hủy, dưới sự chứng kiến của Nguyên đơn, tất cả các sản phẩm “Getxx 100mg” và “Getxx 50mg” còn tồn trong kho cũng như đã được thu hồi trên thị trường (căn cứ Điều 202.5 Luật Sở hữu trí tuệ); và

- Yêu cầu Bị đơn không được đăng ký tại Cục Quản lý Dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm thuốc nào chứa các hợp chất và/hoặc dược chất được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày: Bị đơn không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn vì các lý do như sau:

Thứ nhất, Công ty H không phải là nhà sản xuất mà chỉ là nhà phân phối sản phẩm Getxx tại Việt Nam theo Hợp đồng phân phối ký ngày 01-01-2016 với Công ty G (Pvt) Ltd (sau đây gọi tắt là Công ty G) có trụ sở tại địa chỉ K, thành phố K, Pakistan. Sản phẩm Getxx 50 mg và Getxx 100 mg do Công ty G sản xuất tại Pakistan và đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo Giấy phép lưu hành sản phẩm số VN-16764-13 ngày 05-7-2013 cho thuốc Getxx 50mg và giấy phép lưu hành sản phẩm số VN-16763-13 ngày 05-7-2013 cho thuốc Getxx 100mg được cấp bởi Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 44/2014/TT-BYT về đăng ký thuốc như sau: “Cơ sở đăng ký thuốc chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc đăng ký lưu hành”. Do đó Công ty H không phải là bên chịu trách nhiệm về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getxx 50 mg và Getxx 100 mg tại Việt Nam.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Dược năm 2016, yêu cầu thuốc chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam sau khi đã được Bộ Y tế cấp số lưu hành. Như vậy, Công ty H đã hoàn toàn tuân thủ, thực hiện đúng yêu cầu của Luật Dược chỉ nhập khẩu thuốc khi thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành hợp lệ.

Thứ ba, theo quy định tại Điều 6.5 Hợp đồng phân phối giữa Công ty H và Công ty G: “Nhà cung cấp đảm bảo việc cung cấp và phân phối Sản phẩm trong Vùng lãnh thổ sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, bằng sáng chế và bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và Nhà cung cấp đồng ý và cam kết bồi thường và không làm ảnh hưởng đến Nhà phân phối đối với mọi khiếu nại, kiện tụng, phí, phạt, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và phí tổn kể cả án phí và phí luật sư hợp lý có thể phát sinh từ hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm”. Do vậy, theo Hợp đồng phân phối giữa H và Công ty G, Công ty G đã cam kết sản phẩm Getxx lưu hành tại Việt Nam không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Quy định này hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 44/2014/TT-BYT về đăng ký thuốc đã nêu trên.

Thứ tư, Nguyên đơn dựa vào Kết luận giám định số SC014-13 YC/KLGD ngày 19-11-2013 và Kết luận giám định về sở hữu công nghiệp số SC017-19YC/KLGD ngày 27-11-2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí Tuệ để cho rằng Công ty H xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với nguyên đơn, tuy nhiên, theo quy định của Nghị Định Số 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP quy định: “Văn bản kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp”. Như vậy, theo quy định trên thì văn bản kết luận giám định chỉ là một trong các nguồn chứng cứ để toà án xem xét, nếu chỉ dựa vào văn bản kết luận giám định thì chưa đủ cơ sở để xác định rằng sản phẩm Getxx 50 mg và Getxx 100 mg đã xâm phạm sở hữu trí tuệ của Nguyên đơn.

Tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay, chưa có một bản án hay quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận rằng sản phẩm Getxx 50 mg và Getxx 100 mg của Công ty G xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty M.

Từ những lý do nêu trên, bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Nguyên đơn vì chưa đủ cơ sở để nhận định rằng sản phẩm Getxx của Công ty G xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty M Công ty H không phải là bên chịu trách nhiệm về vấn đề sở hữu trí tuệ của thuốc Getxx 50 mg và Getxx 100 mg.

Ý kiến của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Công ty G (Pvt) Ltd:

Hiện nay, Nguyên đơn chỉ tiến hành khởi kiện Bị đơn, không đưa ra bất kỳ yêu cầu khởi kiện nào đối với Công ty G và Bị đơn cũng không có yêu cầu độc lập nào đối với Công ty G. Do đó, Công ty G không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Nguyên đơn và Bị đơn trong vụ án này.

Tuy nhiên, Công ty G trình bày một số luận điểm chứng minh rằng Công ty G không vi phạm sáng chế của Công ty M, cụ thể như sau: căn cứ khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 124, khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Điều 5 Nghị định 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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 119/2010/NĐ-CP) thì Công ty G là nhà sản xuất các sản phẩm thuốc Getxx 50 mg và Getxx 100 mg nhưng việc sản xuất được thực hiện tại Pakistan và được sự cho phép, chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền của Pakistan. Như vậy, Công ty G không có bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với quyền bảo hộ sáng chế của Nguyên đơn tại Việt Nam.

Về giá trị của Bản kết luận giám định số SC014-13YC/KLGD ngày 11-11-2016 và số 017-19YC/KLGD ngày 27-11-2019 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ để xác định hành vi xâm phạm đến sáng chế được bảo hộ của Nguyên đơn: Các Bản kết luận giám định nêu trên được đưa ra dựa trên cơ sở yêu cầu giám định đơn phương của Nguyên đơn; không đảm bảo được tính khách quan và chính xác trong quá trình thực hiện hoạt động giám định, có thể kể đến như việc Nguyên đơn đơn phương cung cấp các mẫu giám định là sản phẩm thuốc Getxx 50 mg và Getxx 100 mg do Công ty G sản xuất nhưng không có cơ sở nào để xác định các mẫu sản phẩm được Nguyên đơn cung cấp cho Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thực hiện việc giám định có chính xác là các sản phẩm do Công ty G sản xuất hay không. Tại mục 1.3 về mục đích giám định của các bản kết luận giám định là phục vụ cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện. Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm: Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế H, địa chỉ: 12 Nguyễn Hiền, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi bị nghi ngờ xâm phạm: nhập khẩu, lưu thông, phân phối Sản phẩm dược (thuốc) Getxx 50mg và Sản phẩm dược (thuốc) Getxx 100mg bị nghi ngờ là tương đương Sáng chế được bảo hộ theo BĐQSC số 5684 và 7037 của người nộp đơn – Nguyên đơn. Như vậy, kết quả giám định nếu có xác định yếu tố xâm phạm sáng chế được bảo hộ của Nguyên đơn thì chỉ có thể được xem xét giữa

Nguyên đơn và Bị đơn với nhau, không điều chỉnh với Công ty G.

Căn cứ khoản 1 Điều 51 của Nghị định 105: “Văn bản kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp”. Như vậy, văn bản kết luận giám định là ý kiến của cơ quan chuyên môn, là một trong các nguồn chứng cứ để toà án xem xét hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ (nếu có) chứ không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp. Hơn nữa, căn cứ Điều 93 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Toà án trong quá trình tố tụng hoặc do Toà án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Toà án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”. Như vậy, để có thể được xem xét thì chứng cứ - kết luận giám định phải đảm bảo được tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp. Tuy nhiên,

nghĩa vụ liên quan, quá trình thực hiện hoạt động giám định và đưa ra các Bản kết luận giám định là không đảm bảo được tính khách quan. Do đó, nếu chỉ dựa vào các Bản kết luận giám định thì không đủ cơ sở để Nguyên đơn sử dụng cho việc chứng minh hành vi xâm phạm hay xác định yếu tố xâm phạm đối với sáng chế đã được bảo hộ của Nguyên đơn.

Đối với ý kiến của Bị đơn yêu cầu đưa Công ty G tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì cho rằng theo quy định tại Điều 6.5 Hợp đồng phân phối ký kết ngày 01-01-2016 giữa Công ty G và Bị đơn thì Công ty G đảm bảo các vấn đề về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm thuốc Getxx được đăng ký lưu hành tại Việt Nam, Bị đơn là nhà phân phối và không chịu trách nhiệm đối với vấn đề sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm thuốc Getxx. Do đó, việc toà án phán quyết sản phẩm thuốc Getxx của Công ty G có vi phạm sáng chế được bảo hộ của Nguyên đơn hay không ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty G là không đủ cơ sở để chấp nhận. Bởi lẽ: (i) trong quá trình giải quyết vụ án tại toà án, Nguyên đơn không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Công ty G; (ii) Căn cứ khoản 5.11 Điều 5 của Hợp đồng phân phối: “Nhà phân phối đồng ý chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý đối với các Sản phẩm trong Vùng lãnh thổ và nỗ lực hết sức để phân phối sản phẩm trong Vùng Lãnh thổ và chịu trách nhiệm về chi phí bán hàng, phân phối và quản lý, cũng như rủi ro thu nợ và tín dụng”. Như vậy, theo điều khoản này, Bị đơn đã đồng ý chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý đối với các sản phẩm trong vùng lãnh thổ, tức là: nếu có phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về mặt pháp lý liên quan đến sản phẩm thuốc Getxx tại Việt Nam (nếu có) thì Bị đơn sẽ là chủ thể đứng ra chịu trách nhiệm trước tiên, sau đó, quyền và nghĩa vụ của Công ty G và Bị đơn sẽ được giải quyết sau theo thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng phân phối. (iii) Căn cứ khoản 5.13 Điều 5 của Hợp đồng phân phối: “Nhà phân phối phải tuân thủ các luật pháp liên quan của Vùng lãnh thổ tương ứng”. Do đó, trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, trách nhiệm pháp lý về việc nhập khẩu, phân phối sản phẩm tại Việt Nam là trách nhiệm của Nhà phân phối. Và vụ kiện giữa Nguyên đơn với Bị đơn là trách nhiệm của Nhà phân phối Công ty H, Công ty G không có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện này.

Trong trường hợp Bị đơn – Nhà phân phối cho rằng Công ty G – Nhà sản xuất có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Nhà phân phối thì sẽ phải tiến hành một vụ kiện khác và giải quyết trên cơ sở thỏa thuận tại Hợp đồng phân phối. Điều 12.1 Hợp đồng phân phối quy định: “Các bên đồng ý thiện chí thực hiện Hợp đồng này và mọi trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết bằng thương lượng, nếu không thương lượng được, mọi tranh chấp phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng này cuối cùng sẽ được phân xử bởi một trọng tài được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế”. Điều khoản này cho thấy bị đơn và Công ty G đã có thỏa thuận trọng tài. Theo Điều 6 Luật Trọng tài thương mại, “Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được”. Do đó, nếu bị đơn có bất kỳ yêu cầu nào đối với Công ty G thì phải khởi kiện theo thủ tục trọng tài thương mại (nếu không thương lượng được), không thể yêu cầu

triệu tập Công ty G tham gia vụ án này với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên toà sơ thẩm,

Nguyên đơn thay đổi, rút một phần yêu cầu, cụ thể:

- Yêu cầu tuyên bố Bị đơn có hành vi nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và tàng trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với các Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 của Nguyên đơn, được thực hiện trong thời gian hiệu lực của Văn bằng bảo hộ;

- Yêu cầu Bị đơn bồi thường cho Nguyên đơn 500.000.000 đồng theo các Điều 202.4, 204 và 205 Luật Sở hữu trí tuệ; gồm:

- + Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại; cụ thể: Chi phí giám định là 88.345.761 đồng cho ba kết luận giám định: Kết luận giám định số SC014-13YC/KLGD ngày 19-11-2013: 5.140.761 đồng; Kết luận giám định số SC017-19YC/KLGD ngày 27-11-2019: 33.205.000 đồng; Kết luận giám định số SC003-21YC/KLGD ngày 02-02-2021: 50.000.000 đồng; Chi phí thuê dịch vụ pháp lý gửi thư cảnh báo để ngăn chặn khắc phục thiệt hại; tổng các chi phí cho việc tiến hành các biện pháp để “thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm” là 88.345.761 đồng, chưa bao gồm 10% VAT.

- + Việc tổn thất cơ hội kinh doanh có thể được thể hiện thông qua giá trị thực tế của việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng sở hữu trí tuệ.

- + Lợi nhuận Bị đơn thu được thể hiện thông qua giá trị những gói thầu mà Bị đơn đã trúng thầu tại các bệnh viện, sở y tế tại nhiều tỉnh khác nhau trên cả nước. Qua tra cứu từ các nguồn thông tin công khai, được biết sản phẩm thuốc Getxx Tablets của Bị đơn đã được trúng thầu cung cấp tại ít nhất 3 tỉnh, thành phố với tổng số lượng là 264.400 viên. Nếu tính theo giá thuốc tại các gói thầu đang được biết thì giá trị của số thuốc trúng thầu khoảng hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại vật chất mà Nguyên đơn phải gánh chịu có thể hơn 2 tỷ đồng; tuy nhiên do không xác định chính xác được mức lợi nhuận của Bị đơn cũng như tổn thất cơ hội kinh doanh tính bằng tiền nên căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường 500.000.000 đồng.

- Yêu cầu Bị đơn trả một khoản phí hợp lý bằng 300.000.000 đồng mà Nguyên đơn đã chi trả để thuê luật sư;

- Yêu cầu Bị đơn xin lỗi và cải chính công khai Nguyên đơn trên Báo Sức Khỏe và Đời Sống và đăng trên ba kỳ liên tiếp của báo Thanh Niên về các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế.

Nguyên đơn rút các yêu cầu sau:

- Yêu cầu Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “Getxx 100mg” và “Getxx 50mg” hoặc có tên thương phẩm khác xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 trên thị trường;

- Yêu cầu Bị đơn tiêu hủy, dưới sự chứng kiến của Nguyên đơn, tất cả các sản phẩm “Getxx 100mg” và “Getxx 50mg” còn tồn trong kho cũng như đã được thu hồi trên thị trường;

- Yêu cầu Bị đơn không được đăng ký tại Cục Quản lý Dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm thuốc nào chứa các hợp chất và/hoặc dược chất được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037.

Bị đơn và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên ý kiến đã trình bày.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; Thư ký phiên toà và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định của pháp luật.

Về nội dung:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:

- Tuyên bố Bị đơn đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 của Nguyên đơn trong thời gian hiệu lực của Văn bằng bảo hộ;

- Buộc Bị đơn bồi thường thiệt hại cho Nguyên đơn các chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục gồm chi phí giám định là 50.000.000 đồng;

- Bị đơn phải trả khoản chi phí hợp lý luật sư theo quy định;

- Bị đơn phải xin lỗi công khai trên Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Thanh niên trong 3 số liên tiếp.

Đình chỉ đối với các yêu cầu Nguyên đơn đã rút tại phiên toà.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tuyên bố Bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ và yêu cầu bồi thường thiệt hại; đây là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Bị đơn có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 3 Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[2] Về pháp luật áp dụng: Nguyên đơn khởi kiện tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và được Toà án thụ lý ngày 13-12-2018; căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc hội quy định: “Các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý trước ngày 14 tháng 01 năm 2019 nhưng chưa giải quyết xong thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Sở

hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 để giải quyết”.

[3] Căn cứ Bằng độc quyền sáng chế số 5684 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số A5108/QĐ-ĐK ngày 02-6-2006, thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn 05-7-2002; Bằng độc quyền sáng chế số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05-5-2008, thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn 18-6-2004, người được cấp Công ty M, đối với sáng chế mang tên “Hợp chất Beta-Amino Tetrahydro (1,2- A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng” và sáng chế mang tên “Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”. Điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này...”; khoản 1 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ: “Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng”, có cơ sở xác định Nguyên đơn là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế đã được bảo hộ bởi Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp cho Nguyên đơn.

[4] Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và xác nhận của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị đơn và Công ty G có ký kết Hợp đồng phân phối ngày 01-01-2016 theo đó Bị đơn là Nhà phân phối tại Việt Nam sản phẩm thuốc Getxx của Công ty G được sản xuất tại Pakistan. Sản phẩm thuốc Getxx đã được Công ty G đăng ký và được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp Giấy phép lưu hành tại Việt Nam cho tên thuốc Getxx Tablets 100mg, thành phần chính Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 100mg, số giấy phép lưu hành VN-16763-13 ngày 05-7-2013 và thuốc Getxx Tablets 50mg, thành phần chính Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 50mg, số giấy phép lưu hành VN-16764-13 ngày 05-7-2013. Sau khi được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành, Bị đơn đã nhập thuốc và phân phối tại Việt Nam.

[5] Xét thấy, Kết luận giám định số SC003-21TC.TP/KLGD ngày 12-4-2021 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng cầu giám định đã kết luận: hoạt chất Sitagliptin phosphate monohydrate chứa trong thuốc Getxx 50mg và Getxx 100mg là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ theo các điểm YCBH 15, 16, 18 thuộc Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và các điểm YCBH 1 và 2 thuộc Bằng độc quyền sáng chế số 7037 của Công ty M; Kết luận giám định do Tòa án trưng cầu phù hợp Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ; Điều 79, điểm c khoản 2 Điều 97, Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự; các bên đương sự không phản đối do đó Kết luận giám định được xem là nguồn chứng cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 95 Bộ luật Tố tụng dân sự, khoản 14 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ: “Văn bản kết luận giám

định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc...”.

[6] Xét thấy, Bị đơn đã nhập khẩu và phân phối thuốc Getxx 50mg và Getxx 100mg có thành phần chính Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu sáng chế là xâm phạm quyền đối với sáng chế theo quy định tại Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ. Bị đơn không cung cấp được tài liệu chứng minh được Nguyên đơn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc Bị đơn được sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ.

[7] Từ nhận định tại mục [3] đến mục [6], xét thấy Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tuyên bố Bị đơn có hành vi nhập khẩu, lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 1 Điều 21 Nghị định 103/2006/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 sở hữu công nghiệp, xâm phạm quyền sáng chế đối với các Bằng độc quyền sáng chế số 5684, 7037 trong thời gian hiệu lực của Văn bằng bảo hộ là có cơ sở chấp nhận.

[8] Đối với yêu cầu của Nguyên đơn buộc Bị đơn bồi thường cho Nguyên đơn chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại; cụ thể: Chi phí giám định là 88.345.761 đồng cho ba kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ; chi phí thuê dịch vụ pháp lý gửi thư cảnh báo để ngăn chặn khắc phục thiệt hại; tổn thất cơ hội kinh doanh; lợi nhuận Bị đơn thu được thể hiện thông qua giá trị những gói thầu mà Bị đơn đã trúng thầu tại các bệnh viện, sở y tế ở nhiều tỉnh khác nhau trên cả nước. Do không xác định chính xác được mức lợi nhuận của Bị đơn cũng như tổn thất cơ hội kinh doanh tính bằng tiền nên căn cứ điểm c khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ, Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường 500.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy:

[9] Căn cứ khoản 6 Điều 203 của Luật Sở hữu trí tuệ “Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường thiệt hại thì nguyên đơn phải chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra và nêu căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 205 của Luật này”. Điểm a khoản 1 Điều 204 quy định: “Thiệt hại về vật chất bao gồm các 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”; khoản 2 Điều 204 quy định: “Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra”. Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh, lợi nhuận Bị đơn thu được từ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng Nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh mối liên hệ nhân quả từ hành vi xâm phạm của Bị đơn trực tiếp gây thiệt hại, tổn thất thực tế cho Nguyên đơn theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006; 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 sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân. Phía bị đơn khi được Nguyên đơn thông báo sản phẩm thuốc do Công ty G cung cấp có dấu hiệu xâm phạm độc quyền sáng chế, Bị đơn đã ngưng nhập khẩu, lưu thông sản phẩm và báo cho Công ty G biết đã thể hiện trách nhiệm của nhà nhập khẩu và phân phối. Khi nhập khẩu Bị đơn không biết thuốc có chứa thành phần Sitaliptin đã được bảo hộ độc quyền sáng chế do Công ty G là nhà sản xuất và cũng là bên đăng ký cấp giấy lưu hành thuốc tại Việt Nam cũng như cam kết chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc nhập khẩu.

[10] Xét thấy, Nguyên đơn không chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bị đơn gây thiệt hại về vật chất cho Nguyên đơn nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn buộc Bị đơn bồi thường 500.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ.

[11] Về chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại; theo quy định tại Điều 20 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006: “Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204 của Luật Sở hữu trí tuệ gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hoá xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thông báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm”. Nguyên đơn cung cấp Kết luận giám định số SC014-13YC/KLGD ngày 19-11-2013, chi phí 5.140.761 đồng; Kết luận giám định số SC017-19YC/KLGD ngày 27-11-2019, chi phí 33.205.000 đồng và Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 lập có hoá đơn số 0000927 ngày 31-7-2018, với chi phí 4.000.000 đồng, tổng cộng các chi phí là 42.345.761 đồng là có cơ sở nên được chấp nhận.

[12] Xét Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn thanh toán chi phí hợp lý thuê luật sư là 300.000.000 đồng; căn cứ khoản 3 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ quy định “Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, 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”. Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ pháp lý ký kết giữa Nguyên đơn và Công ty Luật TNHH T&G ngày 06-9-2018, theo đó các bên thoả thuận phí luật sư là 300.000.00 đồng. Nguyên đơn xuất trình 5 Hoá đơn do Công ty Luật TNHH T&G cung cấp cho Toà bao gồm: Hoá đơn số 0000493 xuất ngày 31-7-2018, số tiền 166.022.953 đồng. Xét thấy, hoá đơn này được xuất trước khi các bên ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý là không phù hợp quy định pháp luật nên không có cơ sở chấp nhận. Các Hoá đơn còn lại trong đó có 02 Hoá đơn số 0000530, 0000531 xuất cùng ngày 28-9-2018 và 02 Hoá đơn số 0000574, 0000575 xuất cùng ngày 27-11-2018 với số tiền khác nhau và điều ghi nội dung phí tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ, các hoá đơn không thể hiện rõ nội dung công việc tư vấn và tư vấn cho Hợp đồng dịch vụ pháp lý ngày 06-9-2018. Ngày 09-7-2024, Nguyên đơn có cung cấp các Hoá đơn điện tử thể hiện chi phí luật sư trong vụ kiện Công ty H, các Hoá đơn này được xuất từ năm 2021, quá trình giải quyết Nguyên đơn không cung cấp, tuy nhiên Nguyên đơn không yêu cầu thanh toán chi phí luật sư theo các hoá đơn điện tử mới cung cấp tại Toà. Như đã phân tích trên, mặc dù 4 Hoá đơn số 0000530, 0000531, 0000574, 0000575 không ghi rõ nội dung tư vấn cho vụ việc nào nên không có cơ sở xem xét tuy nhiên đối chiếu với các hoá

đơn Nguyên đơn mới cung cấp thể hiện thực tế Nguyên đơn có chi trả phí tư vấn luật sư nên Hội đồng xét xử chấp nhận giá trị của 4 Hoá đơn với số tiền 138.348.285 đồng là phù hợp với hướng dẫn tại tiểu mục 2.4, 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 quy định: "...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..."

[13] Đối với yêu cầu của Nguyên đơn buộc Bị đơn xin lỗi và cải chính công khai trên Báo Sức khỏe và Đời sống và đăng trên ba kỳ liên tiếp của báo Thanh Niên; Xét thấy, Bị đơn đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như đã phân tích ở trên do đó có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 202 của Luật Sở hữu trí tuệ. Căn cứ tiểu mục 2.1, 2.2 Điều 2 Mục IV Phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT - TANDTC - VKSNDTC - BVHTT&DL - BKH&CN - BTP ngày 03-4-2008 quy định về buộc xin lỗi, cải chính công khai như sau: "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...; 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". Thông tư liên tịch số 02 không quy định phải đăng trên nhiều báo khác nhau do đó buộc Bị đơn đăng xin lỗi, cải chính công khai trên báo Sức khỏe và Đời sống là báo Trung ương phù hợp với chuyên ngành dược mà các bên đang tranh chấp trong 03 số liên tiếp; không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn đăng xin lỗi, cải chính công khai trên Báo Thanh niên.

[14] Xét tại phiên toà, Nguyên đơn rút các yêu cầu: Yêu cầu Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là "Getxx 100mg" và "Getxx 50mg" hoặc có tên thương phẩm khác xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 trên thị trường; Yêu cầu Bị đơn tiêu hủy, dưới sự chứng kiến của Nguyên đơn, tất cả các sản phẩm "Getxx 100mg" và "Getxx 50mg" còn tồn trong kho cũng như đã được thu hồi trên thị trường; Yêu cầu Bị đơn không được đăng ký tại Cục Quản lý Dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm thuốc nào chứa các hợp chất và/hoặc dược chất được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037. Xin lỗi trên Tạp chí Dược và Mỹ phẩm. Xét thấy việc rút yêu cầu của Nguyên đơn là tự nguyện, không trái pháp luật, phù hợp với quy định tại Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[15] Xét ý kiến của bị đơn về việc Công ty G là bên chịu trách nhiệm hoàn toàn về sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getxx tại Việt Nam, Hội đồng xét xử nhận thấy: Công ty G là nhà sản xuất các sản phẩm thuốc Getxx 50 mg và Getxx 100 mg, việc

sản xuất được thực hiện tại Pakistan, ngoài phạm vi lãnh thổ hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Khi đăng ký cấp giấy phép lưu hành thuốc, Công ty G cam kết chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc đăng ký lưu hành, đồng thời theo thỏa thuận tại Điều 6.5 Hợp đồng phân phối giữa Công ty H và Công ty G: “Nhà cung cấp đảm bảo việc cung cấp và phân phối Sản phẩm trong Vùng lãnh thổ sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, bằng sáng chế và bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và Nhà cung cấp đồng ý và cam kết bồi thường và không làm ảnh hưởng đến Nhà phân phối đối với mọi khiếu nại, kiện tụng, phí, phạt, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và phí tổn kể cả án phí và phí luật sư hợp lý có thể phát sinh từ hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm”. Trong vụ án này, Nguyên đơn và Bị đơn đều không có yêu cầu khởi kiện liên quan đến Công ty G, trường hợp giữa Bị đơn và Công ty G có tranh chấp liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Công ty G đối với sản phẩm thuốc Getxx thì các bên sẽ giải quyết theo thỏa thuận tại Điều 12.1 của Hợp đồng phân phối.

[16] Xét ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[17] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm không có giá ngạch là 3.000.000 đồng và án phí có giá ngạch đối với khoản bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư phải trả cho Nguyên đơn là 9.034.702 đồng. Nguyên đơn phải chịu án phí có giá ngạch đối với phần yêu cầu không được chấp nhận là 28.772.238 đồng.

[18] Về chi phí giám định: Bị đơn phải thanh toán cho Nguyên đơn chi phí giám định theo Kết luận giám định SC003-21TC.TP/KLGĐ ngày 12-4-2021 do Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng cầu giám định là 22.900.000 đồng, hoá đơn số 0000846 ngày 28-4-2021 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 3 Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 244, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án;

Xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của Công ty M (US):

- Tuyên bố Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H đã thực hiện hành vi sử dụng sáng chế bao gồm: lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông, nhập khẩu sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp ngày 02-6-2006 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp ngày 05-5-2008;

- Buộc Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H phải bồi thường thiệt hại cho Công ty M (US) 42.345.761 (bốn mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi một) đồng và phí luật sư là 138.348.285 (một trăm ba mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi tám ngàn, hai trăm tám mươi lăm) đồng;

- Buộc Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H phải xin lỗi, cải chính công khai trên báo Sức khỏe và Đời sống trong ba số liên tiếp. Nội dung xin lỗi phải thể hiện rõ được các thông tin: Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H xin lỗi Công ty M (US) vì đã thực hiện hành vi sử dụng sáng chế: nhập khẩu, lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 của Công ty M (US).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại 457.654.239 (bốn trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi chín) đồng và một phần chi phí luật sư 161.651.715 (một trăm sáu mươi một triệu, sáu trăm năm mươi một ngàn, bảy trăm mười lăm) đồng của Công ty M (US) đối với Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H.

3. Đình chỉ các yêu cầu Công ty M (US) đã rút, gồm:

- Yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “Getxx 100mg” và “Getxx 50mg” hoặc có tên thương phẩm khác xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 trên thị trường;

- Yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H tiêu hủy, dưới sự chứng kiến của Công ty M (US), tất cả các sản phẩm “Getxx 100mg” và “Getxx 50mg” còn tồn trong kho cũng như đã được thu hồi trên thị trường;

- Yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H không được đăng ký tại Cục Quản lý Dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm thuốc nào chứa các hợp chất và/hoặc dược chất được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037.

4. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H phải chịu án phí 12.034.702 (mười hai triệu, không trăm ba mươi bốn ngàn, bảy trăm lẻ hai) đồng.

Công ty M (US) phải chịu án phí 28.772.238 (hai mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn, hai trăm ba mươi tám) đồng nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0045823 ngày 11-12-2018 là 3.000.000 (ba triệu) đồng của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0045824 ngày 11-12-2018 là 18.000.000 (mười tám triệu) đồng của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty M (US) còn phải nộp

7.772.238 (bảy triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn, hai trăm ba mươi tám) đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

5. Về chi phí giám định: Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế H phải thanh toán cho Công ty M (US) chi phí giám định theo Kết luận giám định SC003-21TC.TP/KLGĐ ngày 12-4-2021 là 22.900.000 (hai mươi hai triệu, chín trăm ngàn) đồng, hoá đơn số 0000846 ngày 28-4-2021 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.

6. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

NỘI DUNG ÁN LỆ

“[3] Căn cứ Bằng độc quyền sáng chế số 5684 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số A5108/QĐ-ĐK ngày 02-6-2006, thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn 05-7-2002; Bằng độc quyền sáng chế số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05-5-2008, thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn 18-6-2004, người được cấp Công ty M, đối với sáng chế mang tên “Hợp chất Beta-Amino Tetrahydro (1,2- A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng” và sáng chế mang tên “Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”. Điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này...”; khoản 1 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ: “Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng”, có cơ sở xác định Nguyên đơn là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế đã được bảo hộ bởi Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp cho Nguyên đơn.

[4] Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và xác nhận của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị đơn và Công ty G có ký kết Hợp đồng phân phối ngày 01-01-2016 theo đó Bị đơn là Nhà phân phối tại Việt Nam sản phẩm thuốc Getxx của Công ty G được sản xuất tại Pakistan. Sản phẩm thuốc Getxx đã được Công ty G đăng ký và được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp Giấy phép lưu hành tại Việt Nam cho tên thuốc Getxx Tablets 100mg, thành phần chính Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 100mg, số giấy phép lưu hành VN-16763-13 ngày 05-7-2013 và thuốc Getxx Tablets 50mg, thành phần chính Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 50mg, số giấy phép lưu hành VN-16764-13 ngày 05-7-2013. Sau khi được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành, Bị đơn đã nhập thuốc và phân phối tại Việt Nam.

[5] Xét thấy, Kết luận giám định số SC003-21TC.TP/KLGD ngày 12-4-2021 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng cầu giám định đã kết luận: hoạt chất Sitagliptin phosphate monohydrate chứa trong thuốc Getxx 50mg và Getxx 100mg là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ theo các điểm YCBH 15, 16, 18 thuộc Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và các điểm YCBH 1 và 2 thuộc Bằng độc quyền sáng chế số 7037 của Công ty M; Kết luận giám định do Tòa án trưng cầu phù hợp Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ; Điều 79, điểm c khoản 2 Điều 97, Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự; các bên đương sự không phản đối do đó Kết luận giám định được xem là nguồn chứng cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 95 Bộ luật Tố tụng dân sự, khoản 14 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ: “Văn bản kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc...”.

[6] Xét thấy, Bị đơn đã nhập khẩu và phân phối thuốc Getxx 50mg và Getxx 100mg có thành phần chính Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu sáng chế là xâm phạm quyền đối với sáng chế theo quy định tại Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ. Bị đơn không cung cấp được tài liệu chứng minh được Nguyên đơn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc Bị đơn được sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ.

[7] Từ nhận định tại mục [3] đến mục [6], xét thấy Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tuyên bố Bị đơn có hành vi nhập khẩu, lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 1 Điều 21 Nghị định 103/2006/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 sở hữu công nghiệp, xâm phạm quyền sáng chế đối với các Bằng độc quyền sáng chế số 5684, 7037 trong thời gian hiệu lực của Văn bằng bảo hộ là có cơ sở chấp nhận.”.

“[15] Xét ý kiến của bị đơn về việc Công ty G là bên chịu trách nhiệm hoàn toàn về sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getxx tại Việt Nam, Hội đồng xét xử nhận thấy: Công ty G là nhà sản xuất các sản phẩm thuốc Getxx 50 mg và Getxx 100 mg, việc sản xuất được thực hiện tại Pakistan, ngoài phạm vi lãnh thổ hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Khi đăng ký cấp giấy phép lưu hành thuốc, Công ty G cam kết chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc đăng ký lưu hành, đồng thời theo thỏa thuận tại Điều 6.5 Hợp đồng phân phối giữa Công ty H và Công ty G: “Nhà cung cấp đảm bảo việc cung cấp và phân phối Sản phẩm trong Vùng lãnh thổ sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, bằng sáng chế và bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và Nhà cung cấp đồng ý và cam kết bồi thường và không làm ảnh hưởng đến Nhà phân phối đối với mọi khiếu nại, kiện tụng, phí, phạt, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và phí tổn kể cả án phí và phí luật sư hợp lý có thể phát sinh từ hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm”. Trong vụ án này, Nguyên đơn và Bị đơn đều không có yêu cầu khởi kiện liên quan đến Công ty G, trường hợp giữa Bị đơn và Công ty G có tranh chấp liên quan đến

trách nhiệm pháp lý của Công ty G đối với sản phẩm thuốc Getxx thì các bên sẽ giải quyết theo thỏa thuận tại Điều 12.1 của Hợp đồng phân phối.”.