

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 09/2022/KDTM-PT

Ngày: 21 - 02 - 2022

V/v Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Dũng

Các Thẩm phán: Ông Phan Văn Yên

Ông Phan Nhựt Bình

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Phương Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 51/2021/TLPT-KDTM ngày 04 tháng 11 năm 2021 về việc “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 610/2021/KDTM-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 07/2022/QĐ-PT ngày 21 tháng 01 năm 2022, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: P

Địa chỉ: S B, B, MA 02210, Hoa Kỳ.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Anh Th – sinh năm 1984 và/hoặc ông Bạch Hoàng G – sinh năm 1990 (Giấy Chỉ định đại diện ngày 25/6/2020). (có mặt ông Bạch Hoàng G)

Địa chỉ: đường H, phường N, quận C, Thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Lê Xuân L và ông Nguyễn Huy Th – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. (có mặt Luật sư Lê Xuân L)

Địa chỉ: đường H, phường N, quận C, Thành phố Hà Nội.

- Bị đơn: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H

Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp H, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Đình Ch – sinh năm 1973 (Giấy ủy quyền số 09.21/UQ-HA ngày 08/4/2021). (có mặt)

Địa chỉ : Khu B, Khu công nghiệp H, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người kháng cáo: P.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn P có ông Bạch Hoàng G đại diện theo ủy quyền, trình bày:

Nguyên đơn, Công ty P là chủ sở hữu chương trình phần mềm máy tính CREO ELEMENT/PRO 5.0; là một nền tảng CAD/CAM 3D, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao trong lĩnh vực sản xuất.

Theo các quy định của Công ước Berne mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên, Hiệp định thiết lập quan hệ quyền tác giả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Hiệp định về Quan hệ Thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, pháp luật Việt Nam (Điều 6.1 Luật Sở hữu trí tuệ) thì các chương trình máy tính nêu trên được tự động bảo hộ quyền tác giả kể từ ngày được sáng tạo ra mà không cần thông qua bất kỳ thủ tục đăng ký nào. Tuy nhiên, nhằm phục vụ cho các hoạt động thực thi quyền của mình một cách thuận lợi, Công ty P cũng đã tiến hành đăng ký quyền tác giả cho các chương trình máy tính của mình theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chương trình máy tính Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. ngày 10/09/2009. Thời điểm ban đầu, P đặt tên chương trình máy tính là Pro/ENGINEER Wildfire; Năm 2011, P đổi tên chương trình máy tính Pro/ENGINEER Wildfire thành CREO ELEMENT/PRO. Việc thay đổi tên gọi của chương trình máy tính này được công khai trên các trang web của P. Nguyên đơn xác nhận chương trình máy tính có tên gọi CREO ELEMENT/PRO 5.0 và Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 là một với các phiên bản hoàn thiện dần theo thời gian.

Bị đơn là Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục H (Công ty H) đã thực hiện hành vi cài đặt, sao chép và sử dụng các chương trình máy tính của Công ty P tại các phương tiện kinh doanh như máy tính để bàn, máy tính xách tay mà không hề nhận quyền sử dụng hợp pháp các chương trình này từ Công ty P.

Ngày 10/12/2019, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty H. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty bị đơn sao chép trái phép nhiều chương trình máy tính trong đó có 01 chương trình máy tính CREO ELEMENT/PRO 5.0 của Công ty P. Chương trình máy tính CREO ELEMENT/PRO 5.0 này được cài trên máy tính được kết nối với Hostname: nhamay2.honganheec.com.

Căn cứ theo kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận Thanh tra số 182/KL-Ttra ngày 26/12/2019, kết luận về hành vi vi phạm pháp luật quyền tác giả nghiêm trọng thực hiện bởi bị đơn. Hành vi sao chép và sử dụng trái phép chương trình máy tính như trên là hành vi xâm phạm quyền tác giả theo Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ, gây tổn thất nặng nề cho

Công ty P với tư cách là chủ sở hữu quyền tác giả đang được bảo hộ. Do đó, căn cứ theo Điều 202.1 Luật Sở hữu trí tuệ, bị đơn phải chấm dứt mọi hành vi xâm phạm quyền.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả thực hiện bởi bị đơn đã gây ra thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn với tư cách là chủ sở hữu quyền tác giả đang được bảo hộ tại Việt Nam. Các thiệt hại trên bao gồm các tổn thất về tài sản, tổn thất về cơ hội kinh doanh cũng như các chi phí khác mà nguyên đơn phải gánh chịu để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại.

Giá trị của chương trình máy tính vi phạm (chương trình máy tính CREO mà bị đơn sao chép và sử dụng trái phép) là USD 543.685 (tương ứng 12.631.977.290 VND – bằng chữ: mười hai tỷ sáu trăm ba mươi một triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi đồng). Giá trị này chính là giá bán lẻ đề xuất cũng đồng thời là giá thị trường của chương trình máy tính này. Dưới góc độ của pháp luật sở hữu trí tuệ (cụ thể là Điều 47 Luật Sở hữu trí tuệ) thì việc “giá bán phần mềm/chương trình máy tính” chính là “giá chuyển giao quyền sử dụng chương trình máy tính”.

Điều 205.1(b) Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 205. Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây ra thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây:

...

b) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;

Do đó, căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ nêu trên thì thiệt hại của nguyên đơn do hành vi sao chép và sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO thực hiện bởi bị đơn là 543.685 USD.

Ngoài ra, Đoạn 4 Điều 18.74 Chương Sở hữu trí tuệ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CPTPP quy định (Hiệp định này có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/01/2019):

Khi xác định khoản bồi thường theo khoản 3, cơ quan tư pháp mỗi Bên phải có thẩm quyền xem xét, ngoài những thứ khác, bất kỳ cách tính giá trị hợp pháp nào mà chủ thể quyền đưa ra, trong đó có thể bao gồm lợi nhuận bị mất, giá trị hàng hóa bị hoặc dịch vụ bị xâm phạm tính theo giá thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất.

Điểm c khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ năm 2019) cũng đã nội luật hóa quy định nêu trên. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 17

Nghị định 105/2006/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung năm 2010 thì “giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ” cũng chính là tổn thất của nguyên đơn.

Như trên đã đề cập, giá trị tính bằng tiền của chương trình máy tính CREO bị xâm phạm là 543.685 USD. Do đó, căn cứ theo các quy định của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn như đã trích dẫn ở trên thì việc nguyên đơn đòi bị đơn bồi thường thiệt hại số tiền USD 543.685 (tương ứng 12.631.977.290 VND - bằng chữ: mười hai tỷ sáu trăm ba mươi một triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi đồng) là có căn cứ.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả thực hiện bởi bị đơn không những trực tiếp gây thiệt hại lớn về vật chất cho nguyên đơn mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của nguyên đơn với tư là chủ sở hữu hợp pháp của quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ. Do đó, theo quy định tại Điều 202.2 Luật Sở hữu trí tuệ, nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai trên ba kỳ liên tiếp của Báo T về hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Chương trình máy tính CREO được sao chép lậu bởi bị đơn chính là “hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ” theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ. Máy tính cài đặt trái phép chương trình này chính là phương tiện được sử dụng chủ yếu để lưu trữ, sản xuất, kinh doanh hàng hóa sao chép lậu/hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ. Do đó, căn cứ vào khoản 5 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 31 Nghị định 105/2006/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung năm 2010), việc tiêu hủy toàn bộ máy tính đã cài đặt trái phép chương trình máy tính CREO, bao gồm không giới hạn bởi máy tính được Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận tại buổi thanh tra trực tiếp đối với bị đơn vào ngày 10/12/2019.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H là ông Nguyễn Đình Ch trình bày:

Ngày 10/12/2019, Đoàn thanh tra của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch có tiến hành thanh tra đột xuất theo Quyết định về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính số 328/QĐ-TTr ngày 05/12/2019. Sau khi thanh tra, Đoàn thanh tra có lập biên bản về việc vi phạm của Công ty H đối với phần mềm máy tính CREO Element Pro 5.0 của nguyên đơn.

Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, bị đơn đã chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ ngay bản sao chương trình phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn có ý kiến như sau:

- Về việc buộc Công ty H chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả cụ thể là hành vi sao chép và sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO Element Pro 5.0 được bảo hộ của nguyên đơn: Công ty H đã thực hiện ngay sau khi Đoàn thanh tra tiến hành việc thanh tra tại công ty.

- Về yêu cầu buộc Công ty H tiêu hủy các máy tính đã được cài đặt chương trình CREO Element Pro 5.0: Công ty H đã gỡ bỏ phần mềm CREO Element Pro 5.0 trên máy tính vi phạm và thực tế chỉ có 01 (một) máy tính sử dụng trái phép phần mềm nói trên.

- Về yêu cầu Công ty H xin lỗi công khai nguyên đơn 03 kỳ liên tiếp trên báo T về hành vi xâm phạm quyền tác giả: Công ty H đồng ý yêu cầu này.

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD (tương đương 12.631.977.290 đồng), đại diện bị đơn không đồng ý, vì nhân viên sử dụng phần mềm CREO Element Pro 5.0 trên máy tính của Công ty H chỉ dùng với mục đích học tập thêm, không vì mục đích thương mại hay kinh doanh, lợi nhuận. Tại Kết luận thanh tra của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác định chỉ có 01 máy sử dụng phần mềm CREO Element Pro 5.0, Công ty H kinh doanh thiết bị giáo dục, không sử dụng phần mềm này để thực hiện sản xuất, kinh doanh nên thuộc trường hợp không phải trả phí.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 610/2021/HC-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11, Điều 20 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;

- Căn cứ Mục B Khoản IV Điểm 2.2 của Thông tư liên tịch số 02/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 Tòa án nhân dân;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 22; Khoản 1, Khoản 1,2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2019).

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

- Căn cứ Điều 26 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Tuyên xử:

1/. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn P.

2/. Buộc bị đơn Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H gỡ bỏ phần mềm CREO Element Pro 5.0 trên máy tính vi phạm, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả cụ thể là hành vi sao chép và sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO Element Pro 5.0.

3/. Buộc bị đơn Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO Element Pro 5.0 của P, cụ thể đăng công khai xin lỗi trên Báo T trong 03 kỳ báo liên tiếp.

Đăng báo ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

4/. Không chấp nhận yêu cầu của P yêu cầu Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD (tương đương 12.631.977.290 (mười hai tỷ sáu trăm ba mươi một triệu chín trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm chín mươi) đồng.

5/. Không chấp nhận yêu cầu của P yêu cầu Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H tiêu hủy toàn bộ máy tính đã cài đặt phần mềm CREO Element Pro 5.0.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của đương sự.

Ngày 10/5/2021, nguyên đơn P có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm; yêu cầu sửa án sơ thẩm theo hướng buộc Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD và tiêu hủy toàn bộ các máy tính cài đặt phần mềm CREO Element Pro 5.0.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo uỷ quyền của P vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của P đưa ra các lập luận chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của P và đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD và tiêu hủy toàn bộ các máy tính cài đặt phần mềm CREO Element Pro 5.0.

Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của P; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:

- Về việc chấp hành pháp luật: Hội đồng xét xử phúc thẩm và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định pháp luật.

- Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của P; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của P làm trong hạn luật định, hợp lệ về hình thức nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

[2.1] P khởi kiện yêu cầu buộc bị đơn Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H gỡ bỏ phần mềm CREO Element Pro 5.0 trên máy tính vi phạm, chấm dứt hành vi

xâm phạm quyền tác giả cụ thể là hành vi sao chép và sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO Element Pro 5.0; thông báo xin lỗi trên Báo T trong 03 kỳ báo liên tiếp; bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD; tiêu hủy toàn bộ máy tính của Công ty H đã cài đặt phần mềm CREO Element Pro 5.0.

[2.2] Đối với yêu cầu buộc Công ty H gỡ bỏ phần mềm vi phạm, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả, thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn, bị đơn đều thống nhất với nội dung trên, không kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[2.3] Đối với yêu cầu buộc bị đơn bồi thường bồi thường số tiền 543.685 USD:

Việc Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm CREO Element Pro 5.0 của P là có thật; được chính bị đơn thừa nhận. P có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ nếu đảm bảo các điều kiện pháp luật quy định.

Điều a, khoản 1, Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau: *“a) 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; ...”*.

Điều a Khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau: *“a) 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 sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất”*.

Nguyên đơn cho rằng bị thiệt hại do bị đơn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nên yêu cầu được bồi thường giá trị phần mềm CREO Element Pro 5.0 phiên bản đầy đủ module là 543,685 USD (tương đương 12.631.977.290 đồng).

Xét thấy, về nguyên tắc xác định thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì nguyên đơn phải chứng minh được mức giảm sút về thu nhập của nguyên đơn và khoản lợi nhuận mà bị đơn thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn theo các quy định pháp luật đã được Hội đồng xét xử viện dẫn ở trên. Theo Kết luận thanh tra số 182/KL-TTr ngày 26/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính số 328/QĐ-TTr ngày 05/12/2019 thì Công ty H có sử dụng phần mềm CREO Element 5.0 phiên bản không đầy đủ trên 01 máy tính của Công ty H. Công ty H xác định nhân viên của Công ty H tự ý cài đặt phần mềm CREO Element 5.0 vào máy tính đơn vị để sử dụng; Công ty H không có chủ trương cho nhân viên sử dụng phần mềm trên và không sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng xét xử xét thấy Công ty H hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; phần mềm CREO

Elemet 5.0 được đại diện P xác định đây là chương trình ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao trong lĩnh vực sản xuất; đây là lĩnh vực nằm ngoài hoạt động kinh doanh của Công ty H. P không chứng minh được Công ty H sử dụng phần mềm trên vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thu được lợi nhuận từ việc sử dụng phần mềm; đồng thời cũng không chứng minh thiệt hại vật chất, giảm sút thu nhập của nguyên đơn liên quan đến việc vi phạm của bị đơn.

Mặt khác, yêu cầu bồi thường của nguyên đơn đưa ra là bản tuyên bố của P ngày 24/6/2020 là giá bán toàn bộ chương trình máy tính P Creo Elements/Pro 5.0 với thời gian là vô thời hạn. Trong khi đó, theo Kết luận thanh tra số 182/KL-TTr ngày 26/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định thì Công ty H vi phạm một phần phiên bản không đầy đủ của chương trình máy tính CAD/CAM, không phải tất cả các module của phần mềm CREO Elemet 5.0. Chính P hiện nay cũng không xác định được giá trị thực tế của phiên bản không đầy đủ mà Công ty H có vi phạm là bao nhiêu để làm căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Toà án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc Công ty H bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD, tương đương 12.631.977.290 đồng là có căn cứ.

[2.4] Đối với yêu cầu buộc bị đơn tiêu huỷ toàn bộ máy tính có cài đặt phần mềm vi phạm:

Bị đơn căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ, Điều 31 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP để buộc bị đơn tiêu huỷ toàn bộ máy tính cài đặt trái phép phần mềm CREO Elemet 5.0. Xét thấy, khoản 5 Điều 202 và Điều 31 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP buộc tịch thu tiêu huỷ đối với đối tượng “*hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ*”. Công ty H có hành vi vi phạm tại 01 máy tính và đây là hành vi sao chép để sử dụng; không phải với mục đích sản xuất, kinh doanh phần mềm vi phạm. Bị đơn đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả gỡ bỏ phần mềm vi phạm theo quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Nguyên đơn yêu cầu tịch thu, tiêu huỷ máy tính của bị đơn là không phù hợp với các quy định pháp luật đã viện dẫn trên nên không có cơ sở chấp nhận.

[2.5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy kháng cáo của nguyên đơn không có cơ sở chấp nhận; cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên P phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự.

Không chấp nhận kháng cáo của P. Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 610/2021/HC-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Áp dụng:

Khoản 1 Điều 11, Điều 20 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;

Mục B Khoản IV Điểm 2.2 của Thông tư liên tịch số 02/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 Tòa án nhân dân;

Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 22; Khoản 1, Khoản 1,2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Điều 26 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Tuyên xử:

1/. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn P.

Buộc bị đơn Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H gỡ bỏ phần mềm CREO Element Pro 5.0 trên máy tính vi phạm, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả cụ thể là hành vi sao chép và sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO Element Pro 5.0.

Buộc bị đơn Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép chương trình máy tính CREO Element Pro 5.0 của P, cụ thể đăng công khai xin lỗi trên Báo T trong 03 kỳ báo liên tiếp.

Đăng báo ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

2/. Không chấp nhận yêu cầu của P yêu cầu Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H bồi thường thiệt hại số tiền 543.685 USD (tương đương 12.631.977.290 (mười hai tỷ sáu trăm ba mươi một triệu chín trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm chín mươi) đồng.

3/. Không chấp nhận yêu cầu của P yêu cầu Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục H tiêu hủy toàn bộ máy tính đã cài đặt phần mềm CREO Element Pro 5.0.

4/. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

5/. P phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm; được khấu trừ 2.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0094186 ngày 19/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

6/. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Cục THADS TP.HCM;
- ĐS (2);
- Lưu VP(3), HS(2).12b.TTPT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Thanh Dũng