

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

THỰC TRẠNG, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Nguyễn Phương Chi, Trần Thị Thu Hà, Lê Xuân Lộc

Công ty Luật TNHH T&G

Bồi thường thiệt hại (BTTH) là một trong những biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được sử dụng phổ biến hiện nay, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ thể quyền SHTT. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tranh chấp trên thực tế cho thấy, cơ chế này còn bộc lộ không ít bất cập, trong đó nổi cộm là cách xác định thiệt hại và mức BTTH.

Thực trạng áp dụng pháp luật về BTTH do xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam

Trước hết, BTTH là một trong những nội dung cốt lõi của pháp luật dân sự, là việc bù đắp lại những tổn thất, thiệt hại do hành vi vi phạm của chủ thể này gây ra cho chủ thể khác. BTTH là một dạng trách nhiệm dân sự “mang tính tài sản” [1], được quy định nhằm phục hồi lại trạng thái ban đầu trước khi có thiệt hại xảy ra. Với tính chất đặc thù là một loại tài sản vô hình, vấn đề BTTH đối với quyền SHTT mang những khác biệt nhất định so với BTTH nói chung của luật dân sự. Theo quy định tại Điều 205 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019, trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền SHTT đã gây 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: 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 SHTT, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất;

b) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT với giá định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện; c) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, tòa án Việt Nam vẫn có cách tiếp cận và áp dụng quy định về BTTH do xâm phạm quyền SHTT không thống nhất, từ đó đưa ra những lập luận và phán quyết chưa thực sự thỏa đáng. Chẳng hạn như vụ việc tại Bản án số 09/2022/KDTM-PT ngày 21/2/2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án pháp nhân Việt Nam có hành vi sử dụng trái phép chương trình máy tính đã được bảo hộ quyền tác giả của một pháp nhân Hoa Kỳ, đã cho thấy cách tiếp cận quy định

của Tòa về BTTH do xâm phạm quyền SHTT còn nhiều tranh cãi. Theo đó, pháp nhân Hoa Kỳ (nguyên đơn) là chủ sở hữu phần mềm máy tính, sau khi yêu cầu Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xử lý hành chính đã dựa trên kết quả xử lý đó để khởi kiện pháp nhân Việt Nam (bị đơn) ra Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Tại vụ án này, nguyên đơn đã đòi BTTH số tiền hơn 500 nghìn USD (khoảng hơn 11 tỷ đồng) tương ứng với giá trị chương trình máy tính phiên bản đầy đủ được phát hiện do bị đơn cài đặt, sao chép trái phép. Song, cả cấp xét xử sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều cho rằng, yêu cầu đòi BTTH của nguyên đơn không hợp lý do nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại đã phải gánh chịu như tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, cơ hội kinh doanh theo Điểm a Khoản 1 Điều 205 Luật SHTT cũng như mức lợi nhuận mà bị đơn thu được là lợi nhuận do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT. Trong khi Luật SHTT đã ghi nhận nguyên đơn có quyền lựa chọn cách quyết định mức BTTH theo một trong

các căn cứ tại Khoản 1 Điều 205 Luật SHTT và Điểm a Khoản 1 chỉ là một trong các căn cứ đó.

Một vụ việc khác cũng do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh giải quyết tại Bản án số 11/2011/KDTM-ST ngày 4/1/2011 đã gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, nguyên đơn yêu cầu bị đơn BTTH tổng số tiền 42.900 USD (tương đương số tiền 816.816.000 đồng), bao gồm tổn thất tài sản là trị giá tiền mua quyền tác giả bộ phim (39.000 USD) và mất cơ hội kinh doanh 10% của 39.000 USD là 3.900 USD) với lý do bị đơn không có quyền tác giả hợp pháp đối với bộ phim Đấu sỹ Thiên Vương do Công ty Sanlih E. Television Co. Ltd. (Đài Loan) sản xuất nhưng lại bán quyền phát sóng bộ phim cho các đài truyền hình tại Việt Nam, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Tuy nhiên, Tòa án kết luận chỉ chấp nhận tổng thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu là 75.248.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với số tiền yêu cầu BTTH ban đầu. Lý giải nguyên nhân của vấn đề này, Tòa án cho rằng, yêu cầu về mức BTTH không có đủ căn cứ do nguyên đơn không chứng minh được, đồng thời mức bồi thường do Tòa án xác định dựa trên giá giao dịch thực tế của một công ty khác với đài truyền hình địa phương cho chính bộ phim này là 135.000.000 đồng. Tòa án cũng cho rằng, nguyên đơn sau khi nhập bộ phim về đã không có hành động nào thể hiện mình đã thực hiện mục đích kinh doanh để thu lại giá trị đã chuyển nhượng như lòng tiếng Việt, tiếp thị... Vì thế, giá trị bộ phim bị giảm sút cũng có lỗi của nguyên đơn. Do đó, mức bồi thường được chia đôi trách nhiệm cho cả 2 bên.

Theo chúng tôi, 2 vụ việc trên là 2 trường hợp tiêu biểu của những bất cập trong việc áp dụng quy định về mức BTTH do xâm phạm quyền SHTT của tòa án Việt Nam. Trong vụ việc thứ nhất, nội dung của bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đều có cách hiểu và áp dụng pháp luật khá bảo thủ khi không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là thiệt hại có thể được tính dựa trên tổn thất về cơ hội kinh doanh, cụ thể là giá trị phần mềm chính hãng tương ứng với bản mà bị đơn đã cài đặt trái phép; trong khi Luật SHTT vẫn cho phép nguyên đơn có quyền lựa chọn và yêu cầu tòa án quyết định một trong các căn cứ tính mức BTTH tại Điều 205 Luật SHTT. Nếu chỉ xét về thu nhập, lợi nhuận hoàn toàn có thể xảy ra tình huống cả thu nhập và lợi nhuận của nguyên đơn không những không giảm mà còn có thể tăng trong năm xảy ra hành vi vi phạm. Không những vậy, việc chứng minh thiệt hại thông qua lợi nhuận bị đơn thu được do sử dụng chương trình máy tính trái phép cũng cực kỳ khó khăn do nguyên đơn không hề được tiếp cận các số liệu về tài chính cũng như tài liệu về quản trị của bị đơn; trong khi quy định pháp luật lại không hề đặt ra bất kỳ một chế tài nào đối với trường hợp bị đơn cố ý không cung cấp các chứng cứ, tài liệu phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án.

Ở vụ việc thứ 2, tòa án lại bỏ qua những căn cứ xác định mức BTTH luật định, mặc cho phía nguyên đơn đã đưa ra các chứng cứ chứng minh khoản lợi nhuận bị mất của mình là do hành vi xâm phạm của bị đơn. Tòa án đã tính toán mức BTTH dựa trên cơ

sở của một vụ việc có tính chất khác biệt hoàn toàn với vụ việc đang xét. Điều này thực sự khó có thể bù đắp lại những thiệt hại mà nguyên đơn đã phải gánh chịu do hành vi xâm phạm của bị đơn.

Trên thực tế, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 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 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT & DL-BKH&CN-BTP 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 đã quy định thế nào là tổn thất về tài sản, giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh hay chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại. Thế nhưng, Hội đồng xét xử của 2 ví dụ nêu trên dường như chưa có sự xem xét kỹ lưỡng và toàn diện vấn đề nên đã dẫn tới phán quyết gây nhiều tranh cãi và chưa thực sự thỏa đáng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự (BLDS) Việt Nam năm 2015, một trong những nguyên tắc BTTH là toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, vấn đề thế nào là “toàn bộ” và “kịp thời” thì không được quy định rõ ràng. Điều này đôi khi dẫn tới những khó khăn bởi các thẩm phán sẽ dựa vào kinh nghiệm và ý kiến chủ quan của mình trong quá trình xét xử để đưa ra lập luận về cách hiểu khái niệm này; từ đó dẫn đến mức BTTH có những thay đổi tăng giảm nhất định so với yêu cầu BTTH ban đầu của chủ thể bị thiệt hại. Trên

thực tế, có những vụ kiện kéo dài trong nhiều năm, những tổn thất mà bên bị xâm phạm quyền phải gánh chịu là rất lớn nếu như tòa án không ngay lập tức có những hành động ngăn chặn hành vi vi phạm. Đồng thời, theo sự trượt giá của tiền tệ, mức bồi thường thiệt hại tại thời điểm này được xem là thỏa đáng nhưng sang thời điểm khác đã bị coi là “mất giá”.

Kinh nghiệm của một số quốc gia về BTTH do xâm phạm quyền SHTT

Trước thực trạng pháp luật Việt Nam về BTTH do xâm phạm quyền SHTT còn nhiều bất cập, việc nghiên cứu và học hỏi quy định về vấn đề này của các quốc gia trên thế giới là điều cần thiết. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng được quy định cụ thể và thống nhất về nguyên tắc, cơ sở và cách thức xác định thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT, cụ thể:

Thứ nhất, về nguyên tắc BTTH do xâm phạm quyền SHTT, giới học giả tồn tại 2 luồng quan điểm chính: (i) BTTH thực tế, toàn bộ; (ii) BTTH mang tính “trùng phạt”. Pháp luật một số quốc gia thuộc truyền thống Dân Luật (Civil Law) như Pháp, Đức chỉ thừa nhận nguyên tắc “bồi thường toàn bộ” trên quan điểm coi trách nhiệm BTTH là biện pháp nhằm khôi phục lại các quan hệ xã hội bị phá vỡ, trả lại cho chủ thể bị xâm phạm vị thế ban đầu. Việc BTTH trong tất cả các trường hợp, không được vượt quá tổng số thiệt hại và phải khiến cho nạn nhân không mất đi, cũng như không được thêm các lợi ích [2]. Nguyên nhân dẫn tới quan điểm này là bởi các quốc

gia đó cho rằng, việc trừng phạt là chức năng của nhà nước, gắn với các lĩnh vực luật công như hình sự, hành chính; trong khi BTTH mang đặc trưng của luật tư, vì vậy không thể chấp nhận việc BTTH có tính trừng phạt, răn đe. Ngược lại, ở một số quốc gia thuộc truyền thống Thông Luật (Common Law), tiêu biểu như Hoa Kỳ lại chấp nhận khoản bồi thường mang tính “trùng phạt”. Bồi thường mang tính trừng phạt được hiểu là mức bồi thường mà chủ thể xâm phạm quyền có thể phải chịu vượt quá mức thiệt hại thực tế mà họ đã gây ra. Điều 284 Luật Sáng chế Hoa Kỳ [3] cho phép tòa án có quyền tăng khoản BTTH lên gấp 3 lần thiệt hại thực tế đối với các hành vi xâm phạm cố ý hay có dụng ý xấu. Trách nhiệm BTTH không chỉ được xem như là một biện pháp dân sự nhằm khôi phục tình trạng ban đầu, mà còn là một biện pháp trừng phạt thích đáng [4], đem lại lợi ích trực tiếp cho chủ sở hữu quyền bị xâm phạm thay vì nhà nước thông qua các biện pháp công.

Tuy nhiên, xu hướng chung của các quốc gia hiện nay dường như nghiêng về quan điểm BTTH mang tính “trùng phạt”. Chẳng hạn như Trung Quốc, một đại diện của hệ thống pháp luật hỗn hợp, quy định nguyên tắc BTTH tại Điều 117, 118 Luật về các nguyên tắc trong lĩnh vực dân sự của Trung Quốc năm 1986 [5] như sau: “Nguyên tắc cơ bản để BTTH trong các vụ án dân sự là bồi thường mang tính bù đắp thiệt hại hơn là sự bồi thường mang tính răn đe và trừng phạt”, nhưng sang đến BLDS Trung Quốc năm 2020, Điều 1185 [6]

cho phép chủ thể bị xâm phạm có quyền yêu cầu bồi thường mang tính trừng phạt đối với hành vi xâm phạm quyền cố ý, có tình tiết nghiêm trọng. Như vậy, có thể thấy sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau giữa các quốc gia về kỹ thuật và nội dung lập pháp đã mang đến những tư duy mới về BTTH, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền.

Thứ hai, về cơ sở phát sinh trách nhiệm bồi thường, cũng như BLDS Việt Nam năm 2015, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, cơ sở làm phát sinh trách nhiệm BTTH dựa trên 3 yếu tố cơ bản: (i) hành vi trái pháp luật; (ii) thiệt hại; (iii) mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra. Yếu tố lỗi không được nhắc đến là yếu tố bắt buộc, tuy nhiên lại ảnh hưởng đến mức độ BTTH. Chẳng hạn, pháp luật một số quốc gia như Đức hay Nhật Bản cho phép tòa án xem xét giảm mức BTTH trong trường hợp hành vi xâm phạm được xác định là do lỗi vô ý nhẹ. Hay như Điều 1064 BLDS Liên bang Nga [7] quy định, trong trường hợp không có lỗi, bên gây thiệt hại có thể thoát khỏi trách nhiệm BTTH. Ngược lại, ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, yếu tố lỗi cố ý lại là căn cứ để tòa án có thể tăng mức BTTH cho nạn nhân.

Thứ ba, về xác định thiệt hại vật chất, đây luôn là một thử thách đối với pháp luật của các quốc gia, bởi lẽ tài sản trí tuệ là vô hình, rất khó để xác định trên thực tế. Nhìn chung, thiệt hại vật chất được xác định bao gồm: tổn thất về tài sản, giảm sút về

thu nhập, lợi nhuận, cơ hội kinh doanh và một trong các cách thức phổ biến xác định thiệt hại vật chất là tổng thiệt hại vật chất và/hoặc khoản lợi nhuận mà bị đơn thu được. Tại Nhật Bản, mức thiệt hại được tính bằng cách lấy số lượng đơn vị hàng hóa mà bị đơn đã bán được nhân với mức lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm của nguyên đơn và mức thiệt hại này không vượt quá năng lực sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó của nguyên đơn [8]. Cách này được đánh giá là hợp lý trong nhiều trường hợp vì hành vi xâm phạm của bị đơn dẫn đến việc bị đơn bán được hàng hóa còn nguyên đơn thì không (hoặc giảm sút) và con số hàng hóa mà bị đơn bán được này là dễ xác định hơn số hàng hóa mà nguyên đơn không bán được. Song câu chuyện trở nên bế tắc nếu bị đơn từ chối cung cấp các số liệu bán hàng của mình, trong khi nguyên đơn thì lại không tự chứng minh được mình bị tổn thất về thu nhập, lợi nhuận, cơ hội kinh doanh là bao nhiêu. Do đó, Hoa Kỳ đã đưa ra giải pháp bằng cách vận dụng nguyên tắc “discovery”. Theo Điều 26 Luật tố tụng dân sự Liên bang [9], nguyên đơn có thể yêu cầu bất cứ chứng cứ nào liên quan đến vụ việc từ phía bị đơn, với điều kiện chứng cứ đó là cần thiết cho giải quyết vụ án. Luật Quyền tác giả Hàn Quốc cũng đã vận dụng nguyên tắc này để buộc bị đơn cung cấp các thông tin, nếu không sẽ phải bồi thường theo mức mà nguyên đơn yêu cầu.

Ngoài ra, theo các án lệ của Hoa Kỳ, trong trường hợp

nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại thực tế, chẳng hạn như không chứng minh được lợi nhuận bị suy giảm, nguyên đơn sẽ có quyền nhận được ít nhất một khoản phí hợp lý (reasonable loyalty). Khoản phí được định nghĩa là khoản tiền mà một người bình thường muốn được sử dụng tài sản trí tuệ phải trả cho chủ sở hữu [10]. Cách tính này được áp dụng khá phổ biến, trong đó Việt Nam cũng có quy định tại Điều 205.1.b Luật SHTT.

Bên cạnh đó, trong trường hợp thiệt hại không thể xác định được, cũng như Việt Nam, toà án các quốc gia trên thế giới cũng có cơ chế BTTH theo ấn định. Có điều, thực tế cho thấy, việc áp dụng cơ chế trên thế giới phổ biến, hiệu quả và triệt để hơn cách toà án tại Việt Nam vẫn đang làm. Trong một vụ án của Trung Quốc, bị đơn trưng bày các máy bơm đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn trên website của mình và nền tảng thương mại điện tử khác. Không có chứng cứ cho thấy bất kỳ hoạt động mua bán máy bơm nào diễn ra, tức là thiệt hại thực tế nếu tính theo cách thông thường gần như không có. Song trong quá trình xét xử, tòa vẫn buộc bị đơn phải chịu trách nhiệm về việc chào bán máy bơm và phải BTTH ấn định từ 30.000 đến 5.000.000 nhân dân tệ. Tòa án đã lập luận rằng, hành động chào bán của bị đơn gây trở ngại cho các hoạt động thương mại của nguyên đơn, ví dụ như buộc nguyên đơn phải hạ giá hoặc làm loãng các nỗ lực tiếp thị của mình, đồng thời cho rằng, việc BTTH trong những trường

hợp như vậy có thể ngăn chặn hành vi vi phạm và phù hợp với các mục tiêu lập pháp của Luật Sáng chế [11]. Như vậy, có thể thấy gánh nặng phải chứng minh thiệt hại của nguyên đơn đã giảm đi rất nhiều trong trường hợp này. Tòa đã mở ra một cách tiếp cận “công bằng” hơn, khi cho rằng việc xâm phạm quyền SHTT dù ít hay nhiều đương nhiên sẽ gây ra thiệt hại, vì thế ấn định một mức bồi thường tương xứng, thay vì xu hướng bác bỏ yêu cầu BTTH do không chứng minh được thiệt hại như các toà án tại Việt Nam.

Một số đề xuất cho Việt Nam

Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về BTTH do xâm phạm quyền SHTT và nghiên cứu quy định của một số quốc gia về BTTH do xâm phạm quyền SHTT, chúng tôi đưa ra một số đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi vấn đề này tại Việt Nam như sau:

Một là, cần tuân thủ và áp dụng pháp luật một cách linh hoạt trong việc xét xử vụ án có yêu cầu BTTH do xâm phạm quyền SHTT. Pháp luật dân sự Việt Nam yêu cầu một trong những căn cứ để đòi BTTH ngoài hợp đồng là nguyên đơn phải xác định và chứng minh được thiệt hại. Thế nhưng, tài sản trí tuệ có tính chất vô hình nên sẽ rất khó khăn và không phù hợp nếu áp dụng một cách máy móc yêu cầu trên đối với BTTH do xâm phạm quyền SHTT. Thực tiễn xét xử cũng cho thấy, không phải lúc nào nguyên đơn cũng xác định và chứng minh được cụ thể thiệt hại vật

chất mà mình phải gánh chịu, hay lợi nhuận mà bên xâm phạm đạt được do hành vi xâm phạm. Luật SHTT cũng đã dự liệu được khó khăn này, theo đó cho phép nguyên đơn được chọn một trong các cách tính quy định tại Khoản 1 Điều 205 Luật SHTT, bao gồm cách tính theo giá chuyển giao giả định hoặc cách tính hợp lý khác, để yêu cầu tòa án quyết định mức bồi thường. Tuy nhiên, như đã phân tích ở 2 bản án trên, xu hướng của tòa là không cho phép nguyên đơn được chọn cách tính như quy định pháp luật, mà mặc nhiên áp đặt cách tính tổng thiệt hại vật chất cho dù rất khó có thể chứng minh. Vì vậy, tòa án cần phải cởi mở, công bằng hơn trong cách tiếp cận vấn đề BTTH do xâm phạm quyền SHTT, tránh đi theo lối mòn, coi tài sản trí tuệ như tài sản thông thường và tạo gánh nặng chứng minh không cần thiết cho nguyên đơn.

Hai là, có thể cân nhắc bổ sung quy định về BTTH mang tính “trừng phạt”, theo đó, nếu hành vi xâm phạm được thực hiện do lỗi cố ý thì chủ thể xâm phạm quyền sẽ phải chịu mức BTTH cao hơn mức thiệt hại thực tế. Là một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ truyền thống Dân Luật, hiện nay, Việt Nam vẫn đi theo quan điểm BTTH thực tế, toàn bộ; nguyên tắc phổ quát vẫn là “thiệt hại đến đâu, bồi thường đến đấy”. Bên cạnh đó, yếu tố lỗi không được nhắc đến là căn cứ để nguyên đơn đòi BTTH, song lại là căn cứ để bị đơn xin miễn giảm mức bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi hoặc hành vi xâm phạm xảy

ra là do lỗi vô ý. Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh về tầm quan trọng cũng như sự khác biệt của tài sản trí tuệ so với các tài sản hữu hình thông thường, quy định như trên là thiệt thòi cho chủ sở hữu quyền, đồng thời cũng không đủ tính răn đe đối với chủ thể xâm phạm quyền. Thực tế cho thấy, việc thay đổi quan điểm từ BTTH toàn bộ, thực tế sang áp dụng BTTH mang tính trừng phạt đã tỏ ra hiệu quả ở Trung Quốc, một quốc gia có hệ thống pháp luật tương đối gần gũi với Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cũng có thể áp dụng hiệu quả quan điểm BTTH mang tính trừng phạt trong riêng lĩnh vực SHTT.

Ba là, cần có những quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nguyên đơn trong việc chứng minh thiệt hại. Cụ thể, cơ chế “discovery” theo pháp luật Hoa Kỳ hay Hàn Quốc cần được học hỏi và vận dụng; theo đó, pháp luật đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với bị đơn trong việc xuất trình, trao đổi các tài liệu, chứng cứ nhằm chứng minh lợi nhuận thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT. Trong trường hợp bị đơn cố tình không hợp tác, không cung cấp hoặc cung cấp thiếu, gian dối các tài liệu, chứng cứ, bị đơn sẽ phải chịu cơ chế trừng phạt, cụ thể là BTTH theo mức mà nguyên đơn yêu cầu. Bằng quy định này, nguyên đơn sẽ dễ dàng chứng minh được khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT và đòi BTTH dựa theo Điểm a Khoản 1 Điều 205 Luật SHTT ✍

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hồ Bích Hằng (2016), *Sách tình huống Luật SHTT Việt Nam*, Nhà xuất bản Hồng Đức, tr.149.

[2] Nguyễn Phương Thảo (2017), “Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại vật chất do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam*, **5(108)**, tr.17-25.

[3] wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us176en.pdf.

[4] Đinh Thị Mai Phương (2008), “Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật về sở hữu công nghiệp Việt Nam và một số nước trên thế giới”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, **1**, tr.26-30.

[5] english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200211/20021100049916.shtml.

[6] npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202012/f627aa3a4651475db936899d69419d1e/files/47c16489e186437eab3244495cb47d66.pdf.

[7] wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus58_leg_360.pdf.

[8] kroll.com/-/media/assets/pdfs/publications/disputes-and-investigations/calculating-damages-arising-from-design-patent-infringement-2009.pdf.

[9] uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_civil_procedure_-_december_2020_0.pdf.

[10] law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/318/1116/1480989/.

[11] inta.org/perspectives/china-liability-for-damages-for-online-infringement/?mkt_tok=NzMzLUZWSi04NzYAAAGAQ0XIVpn2rIXQwqblY62vXIP-YzAz0tipxqt3b8f2rTchPDdYCYJ7kRmFAiL8VdZa93bcVhdU8EhztyfkFzNbwWgee_vOcpkIVh9UA.