

Bản án số: **03/2023/KDTM-ST**

Ngày: 16 - 01 -2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Phương Đông.

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chiến.

Bà Nguyễn Thị Chi.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:

Ông Lê Văn Dũng - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 13 và 16 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 71/2019/TLST-DS ngày 01 tháng 4 năm 2019 về “*Tranh chấp về quyền tác giả*” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐST-DS ngày 04/5/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 363/2022/QĐST-DS ngày 03/6/2022, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 428/2022/QĐST-DS ngày 30/6/2022, Thông báo số 664/TB-DSST ngày 16/9/2022 về việc mở lại phiên tòa, Thông báo số 691/TB-DSST ngày 29/9/2022 về việc mở lại phiên tòa, Quyết định hoãn phiên tòa số 776/2022/QĐST-DS ngày 28/10/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 865/2022/QĐST-DS ngày 25/11/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 920/2022/QĐST-DS ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty S.

Địa chỉ đăng ký: USA.

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Anthony L– Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành của Công ty S (đã “ủy nhiệm ký kết” cho ông S– Phó Chủ tịch cấp cao, Luật sư trưởng và Thư ký của Công ty “được quyền ký mọi hợp đồng, giấy ủy quyền và tất cả các tài liệu khác liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Công ty”).

- *Người đại diện theo ủy quyền:*

Ông Phạm Tuấn A, sinh năm 1975 (có mặt)

Địa chỉ: F4B, tổ 7, phường L, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Công ty V, phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (Theo văn bản ủy quyền vào ngày 30/11/2018).

2. Bị đơn : Công ty T

Địa chỉ: 31, lô 32, Khu dân cư A, phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai.

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1978 – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Địa chỉ: Lô I21-C, Khu công nghiệp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Đơn khởi kiện vào ngày 30/11/2018 và trong quá trình làm việc tại Tòa án, nguyên đơn Công ty trình bày:

Chúng tôi, Công ty, là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm và quản lý hoạt động sản xuất. Chúng tôi giúp hàng ngàn công ty thực hiện đổi mới bằng cách tối ưu hóa quy trình của họ, từ việc lập kế hoạch và phát triển thông qua việc chế tạo, sản xuất và hỗ trợ.

Phần mềm Siemens NX là một giải pháp tích hợp toàn diện các khâu thiết kế sản phẩm, phân tích kỹ thuật và chế tạo giúp khách hàng cung cấp các sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn; được tích hợp CAD/CAM/CAE: Những quyết định thông minh hơn, sản phẩm tốt hơn. Phần mềm NX giúp khách hàng thiết kế, mô phỏng và sản xuất những sản phẩm tốt hơn nhanh hơn bằng cách đưa ra những quyết định thông minh hơn trong môi trường phát triển sản phẩm tích hợp.

Chúng tôi là chủ sở hữu các phần mềm Siemens NX bao gồm nhưng không giới hạn các phiên bản sau NX5, NX6, NX8, NX9, NX10, NX11... Trong đó, phiên bản NX9 đã được đăng ký Quyền tác giả tại Hoa Kỳ như sau: Giấy chứng nhận quyền tác giả phần mềm NX(số Txu 1-883-621 do Văn phòng bản quyền tác giả Hoa Kỳ cấp ngày 25/9/2013).

Phần mềm NX, bao gồm NX9 được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, “Công ước Rome về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1971” và “Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2001”. Do vậy, mọi hành vi sao chép, cài đặt sử dụng phần mềm NX không được phép của chúng tôi xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Theo kết quả kiểm tra ghi nhận trong Biên bản Thanh tra lập ngày 15/12/2016 của Đoàn thanh tra liên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an, Kết luận thanh tra số 114/KL-TTr ngày 21/12/2016 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thể hiện bị đơn là Công ty

TNHH On Top đã có hành vi sao chép, sử dụng trái phép các phần mềm không bản quyền, bao gồm: 01 bản phần mềm Siemens NX9.0.0.19 (phần mềm NX9).

Theo đó, thông qua đại diện pháp lý của chúng tôi tại Việt Nam – Công ty V đã mời bị đơn làm việc để giải quyết khắc phục vi phạm trên cơ sở sở thương lượng và hòa giải nhưng bị đơn đã không có thiện chí hợp tác giải quyết.

Do vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 198, Điều 202, Điều 204 và Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai giải quyết các vấn đề như sau:

1. Yêu cầu Tòa án tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S.

2. Buộc Công ty T chấm dứt việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào không có bản xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty S.

3. Buộc Công ty T loại bỏ tất cả phần mềm Siemens NX không có bản quyền trên tất cả các máy tính và cam kết không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Công ty S.

4. Buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S trên báo Tuổi trẻ (TP.Hồ Chí Minh), báo Nhân dân trong ba số liên tiếp.

5. Buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công ty các khoản tiền sau:

- Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng của 01 bản phần mềm NX 9 không có bản quyền (bản đầy đủ các modules) là: 4.945.173.800 đồng (bốn tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu một trăm bảy mươi ba nghìn tám trăm đồng).

Đến ngày ngày 24/5/2022, người đại diện theo ủy quyền Công ty S có đơn thay đổi, rút một phần yêu cầu khởi kiện cụ thể chỉ yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai giải quyết nhưng nội dung sau:

1. Yêu cầu Tòa án tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty Công ty S.

2. Buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S trên báo Tuổi trẻ (thành phố Hồ Chí Minh), báo Nhân dân trong ba số liên tiếp.

3. Buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty S các khoản tiền sau:

- Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng (giá bán) của 01 bản phần mềm NX 9 giới hạn 3 mô-đun có tính năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu và gia công là: 2.001.020.910 đồng (Hai tỷ một triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm mười nghìn đồng).

Tại Bản tự khai ngày 12/5/2020 và trong quá trình làm việc tại Tòa án, người đại diện theo pháp luật của Công ty T là ông Nguyễn Đình T trình bày:

- Tại Bản tự khai vào ngày 12/5/2020 (BL400), ông Nguyễn Đình T trình bày: Trong khoảng thời gian năm 2016, chúng tôi có mua lại một số máy cũ của Công ty VP theo dạng thanh lý, đến ngày 15/12/2016, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đến kiểm tra nhưng thực tế những máy này không hoạt động một thời gian dài do không có chức năng của Công ty. Sau khi nhận được lời khuyên của các anh trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi đã rà soát lại trong toàn bộ hệ thống Công ty và yêu cầu gỡ bỏ các phần mềm không được phép sử dụng (các Biên bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi đã thực hiện);

- Tại Biên bản làm việc vào ngày 18/8/2020 (BL425), ông Nguyễn Đình T có ý kiến là không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của Công ty S nhưng thừa nhận thời điểm kiểm tra, Công ty T có vi phạm về bản quyền tác giả đối với phần mềm NX9, công ty T đã tháo dỡ phần mềm NX9 không có bản quyền trên các máy tính và khắc phục hậu quả (Công ty T sẽ thể hiện ý kiến đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và kèm theo các tài liệu chứng cứ);

- Tại văn bản vào ngày 03/01/2022 (BL435), Công ty T có ý kiến: Chúng tôi đã mua lại một số máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất của Công ty TNHH công nghiệp đúc VP giải thể thanh lý một số thiết bị CNC có thiết bị vi tính đi kèm theo hòa đơn 0001002; chúng tôi mua máy tính của VPDC khá cũ kỹ, chủ yếu để bán lại theo hình thức phế liệu tại kho L. Sau khi Bộ văn hóa kiểm tra phát hiện các phần mềm, trong đó có NX trong 01 bộ máy CNC đã mua từ VPDC đã yêu cầu gỡ bỏ. Chúng tôi đã chấp hành hủy bỏ do không sử dụng hoặc nhu cầu tại kho Agtext L và ngay sau khi được nhắc nhở theo chỉ đạo của văn bản Bộ Văn hóa;

- Tại Biên bản làm việc vào ngày 04/01/2022 (BL438), ông Nguyễn Đình T xác định sẽ cung cấp văn bản trình bày ý kiến, tài liệu liên quan Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (kèm theo các tài liệu liên quan). Đồng thời, ông Nguyễn Đình T có ý kiến đề nghị một cơ quan thẩm định giá, giám định lại giá

trị bồi thường thiệt hại về yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền 4.945.173.800đ là quá cao, cần đưa ra giá hợp lý tại thời điểm sử dụng;

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến:

1. Về chấp hành pháp luật tố tụng dân sự: Chấp hành theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
2. Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty S.
3. Về các kiến nghị: Không.

NHÂN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng:

- Nguyên đơn là Công ty S có địa chỉ đăng ký tại USA theo Giấy chứng nhận thành lập được sửa đổi và trình bày lại của Công ty tại Hoa Kỳ (BL325-328). Theo Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung và trình bày lại lần thứ sáu của Công ty (BL287) và Ủy nhiệm ký kết (BL303) thì ông A– Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật (có toàn quyền ký các giấy tờ của Công ty, bao gồm đơn khởi kiện) và đã có “ủy nhiệm ký kết” cho ông S– Phó Chủ tịch cấp cao, Luật sư trưởng và Thư ký của Công ty “được quyền ký mọi hợp đồng, giấy ủy quyền và tất cả các tài liệu khác liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Công ty”;

- Bị đơn là Công ty T (BL268-269), khi đăng ký lần đầu vào ngày 08/7/2011 có tên gọi là Công ty N và khi đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 20/7/2018 có tên gọi là Công ty T do ông Nguyễn Đình T – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Quá trình tiến hành tố tụng, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiều lần triệu tập và tiến hành niêm yết theo quy định để Công ty T tham gia tố tụng nhưng ông Nguyễn Đình T đều vắng mặt không rõ lý do nên Hội đồng xét xử theo quy định tại các Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn và giành quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu khởi kiện của Công ty S đối với Công ty T là tranh chấp về quyền tác giả (hay còn gọi là tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ) đối với phần mềm NX9 được nguyên đơn đăng ký quyền sở hữu tác giả có số đăng ký TXu 001-883-621, có hiệu lực vào ngày 25/9/2013 tại Hoa Kỳ (BL68-71).

Tại Công văn số 303/BQTG-QLQTGQLQ ngày 02/10/2020 của Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xác định (BL409): “Hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết 02 Điều ước quốc tế song song (Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả và Hiệp định về quan hệ thương mại) và đều là thành viên của 02 Điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan hiện đang có hiệu lực tại cả Việt Nam và Hoa Kỳ (Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, Hiệp định Trip quy định về khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ). Theo đó, các tác phẩm có Quốc gia là thành viên của các Điều ước quốc tế nêu trên sẽ được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan. Chương trình máy tính là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ”.

Do đó, Hội đồng xét xử xác định quan hệ tranh chấp giữa Công ty S và Công ty T là tranh chấp kinh doanh, thương mại về quyền sở hữu trí tuệ và đều có mục đích lợi nhuận theo quy định tại khoản 2 điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015.

[2] Về yêu cầu khởi kiện:

Công ty S thông qua đại diện pháp lý tại Việt Nam là Công ty V có mời Công ty T làm việc để giải quyết khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, Công ty T không có thiện chí hợp tác giải quyết nên vào ngày 30/11/2018, Công ty S có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:

1. Yêu cầu tòa án tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S.

2. Buộc Công ty T chấm dứt việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào không có bản quyền xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty S.

3. Buộc Công ty T loại bỏ tất cả phần mềm Siemens NX không có bản quyền trên tất cả các máy tính và cam kết không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Công ty S.

4. Buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S trên báo Tuổi trẻ, báo nhân dân trong ba số liên tiếp.

5. Buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty S các khoản tiền sau:

- Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng của 01 bản phần mềm NX 9 không có bản quyền (bản đầy đủ các modules) là: 4.945.173.800 đồng.

Đến ngày 24/5/2022, người đại diện theo ủy quyền Công ty S có văn bản thay đổi, rút một phần yêu cầu khởi kiện. Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn là Công ty S chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau:

1. Yêu cầu Tòa án tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S.

2. Buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S trên báo Tuổi trẻ (thành phố Hồ Chí Minh), báo Nhân dân trong ba số liên tiếp.

3. Buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty S các khoản tiền sau:

- Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng (giá bán) của 01 bản phần mềm NX 9 giới hạn 3 mô-đun có tính năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu và gia công là: 2.001.020.910 đồng.

Do đó, theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vụ án trong phạm vi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và đình chỉ xét xử đối với phần nguyên đơn rút yêu cầu.

[3] Xét các yêu cầu khởi kiện của Công ty S đối với Công ty T, Hội đồng xét xử xác định:

[3.1] Đối với yêu cầu Tòa án tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S.

- Theo Biên bản thanh tra vào ngày 15/12/2016 của Đoàn thanh tra liên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BL157-160) và Kết luận Thanh tra số 114/KL-Ttr ngày 21/12/2016 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BL155) thì bị đơn Công ty T đã sao chép, sử dụng các phần mềm máy tính trong đó có phần mềm Siemens NX 9.0.0.19 (phần mềm NX9) thuộc sở hữu của Công ty S đã được bảo hộ tại Việt Nam.

- Tại Biên bản vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan số 259/BB-VPHC ngày 15/12/2016 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định Công ty T đã có hành vi vi phạm hành chính sao chép tác phẩm (phần mềm máy tính) mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và đến ngày 21/12/2016, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đối với Công ty T (các biên bản vi phạm đều thể hiện người đại diện theo pháp luật của Công ty T ký nhận thừa nhận hành vi vi phạm);

- Ông Nguyễn Đình T là người đại diện theo pháp luật của Công ty T thừa nhận tại thời điểm kiểm tra Công ty T có vi phạm bản quyền tác giả đối với phần mềm NX9 (BL425), Công ty đã tháo gỡ các phần mềm NX9 không có bản quyền trên máy tính của mình và đã khắc phục hậu quả, đã nộp phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Ngoài ra, ông Nguyễn Đình T cho rằng vào tháng 7/2012, Công ty T đã mua lại một số máy móc, thiết bị công cụ, dụng cụ sản xuất của công ty VP và có thiết bị máy vi tính đi kèm theo hóa đơn số 0001002, trong đó phần mềm NX có trong 01 bộ máy CNC đã mua từ (VPDC – BL435). Tuy nhiên, máy móc thiết bị mua của VP từ năm 2012 đến thời điểm kiểm tra thuộc sở hữu của công ty T nên không thể không biết trên máy CNC có phần mềm NX9, nên không có cơ sở để xem xét.

- Ngoài ra, quá trình làm việc tại Tòa án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn còn cung cấp tài liệu: Vi bằng số 3202/2020/VB-TPLQ.10 ngày 20/8/2020, thể hiện:

Khi giới thiệu trang Web của bị đơn thì bị đơn có giới thiệu T có đội ngũ thiết kế và kỹ thuật, có sử dụng phần mềm NX-để phục vụ cho hoạt động thiết kế của bị đơn (BL368);

Khi giới thiệu đăng tuyển trên trang tuyển dụng timviec365.vn ngày 07/02/2018 thì bị đơn thể hiện tuyển dụng kỹ sư cơ khí-chế tạo yêu cầu thành thạo các phần mềm cơ khí như NX9 (BL365)

Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận yêu cầu của Công ty S về việc tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S.

[3.2] Đối với yêu cầu buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S trên báo Tuổi trẻ (thành phố Hồ Chí Minh), báo Nhân dân trong ba số liên tiếp.

- Theo quy định tại Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ có quy định: Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
 2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
 3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự...;
- Công ty T có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (như trên đã phân tích);

Do đó, Hội đồng xét xử trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ, chấp nhận yêu cầu của Công ty S về việc buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX9 của nguyên đơn trên báo Tuổi trẻ (thành phố Hồ Chí Minh), báo Nhân dân trong ba số liên tiếp với nội dung “Công ty T gửi lời xin lỗi đến Công ty S vì đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả khi sử dụng phần mềm Siemens NX9.0.0.19 nhưng đã không xin phép, không trả tiền bản quyền sử dụng theo quy định”.

[3.3] Đối với yêu cầu buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công ty S các khoản tiền sau: “Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng (giá bán) của 01 bản phần mềm NX 9 giới hạn 3 mô-đun có tính năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu và gia công là: 2.001.020.910 đồng”.

[3.3.1] Trong Đơn khởi kiện vào ngày 30/11/2018, nguyên đơn có yêu cầu bồi thường thiệt hại tương đương giá chuyển giao quyền sử dụng của số lượng bản phần mềm NX9 xâm phạm, cụ thể: “Giá thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng của 01 bản phần mềm NX9 không có bản quyền (bản đầy đủ các modules) là 4.945.173.800 đồng (bốn tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu một trăm bảy mươi ba nghìn tám trăm đồng) và kèm theo bảng báo giá (BL189-258).

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, trên cơ sở tài liệu, các chứng cứ đã thu thập và các tài liệu Tòa án thu thập thì đến ngày 25/5/2022, nguyên đơn có văn bản thay đổi yêu cầu bồi thường: “Giá thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng (giá bán) của 01 bản phần mềm NX9 giới hạn theo 03 mô-đun có tính năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu và thiết kế gia công là 2.001.020.910 đồng (hai tỷ một triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm mười đồng)”. Cụ thể giá bán của các mô-đun:

1. Thiết kế sản phẩm (NX Mach 3 Industrial Design (NX13300) là 32.532USD thành tiền là 748.398đ (theo tỷ giá của ngân hàng VCB ngày 23/5/2022 là 01 USD bằng 23.005 đồng);

2. Thiết kế khuôn mẫu (NX Mach 3 Mold Design (NX13200) là 29.610USD thành tiền là 681.178.050 đồng;

3. Gia công (NX CAD/CAM 3 aAxis Milling (NX12450) là 24.840USD thành tiền là 571.444.200 đồng.

Tổng cộng là 86.982USD thành tiền là 2.001.020.910 đồng.

Theo nguyên đơn thì giá bán các mô-đun trên tính theo giá trị trong Bảng giá phần mềm NX mà nguyên đơn đã nộp kèm theo Đơn khởi kiện (BL254, 257). Giá này có giá trị trong giai đoạn tháng 12/2016, thấp hơn giá bán tại thị trường Việt Nam, thể hiện trong các Hợp đồng và hóa đơn của các nhà phân phối của Công ty Siemens đã cung cấp cho Tòa án theo Biên bản giao nhận tài liệu chứng cứ vào vào ngày 25/5/2022.

[3.3.2] Tại Biên bản làm việc vào ngày 04/01/2022 (BL438), ông Nguyễn Đình T có ý kiến đề nghị một cơ quan thẩm định giá, giám định lại giá trị bồi thường thiệt hại về yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền 4.945.173.800đ là quá cao, cần đưa ra giá hợp lý tại thời điểm sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bị đơn nhiều lần vắng mặt, không thực hiện nghĩa vụ chứng minh cho ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Mặt khác, ngành công nghiệp phần mềm là lĩnh vực đặc thù, việc đưa sản phẩm từ nhà sản xuất tới người sử dụng đều thông qua hệ thống đại lý được nhà sản xuất ủy quyền và xác nhận. Hệ thống đại lý này ngoài việc cung cấp sản phẩm phần mềm đến người sử dụng còn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng nhằm đảm bảo cho việc sử dụng phần mềm do nhà sản xuất thông qua hệ thống đại lý. Do đó, trong trình tiến hành tố tụng, để có cơ sở xem xét yêu cầu bồi thường của nguyên đơn, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ đối một số Công ty có liên quan đến việc bán sản phẩm phần mềm NX9.0.0.19 (NX9) bản đầy đủ và giá bán các mô-đun của phần mềm NX từ các nhà phân phối của Công ty Siemens như sau:

- Tại Công văn số 41/2022/CV-VBT ngày 26/9/2022, Công ty TNHH công nghệ V xác định: Giá bán sản phẩm phần mềm NX9.0.0.19 (NX9) tại thị trường Việt Nam, giá bán phần mềm NX (NX9) bản đầy đủ các mô-đun: Giá bán phần mềm NX phiên bản NX bản đầy đủ các mô-đun (đầy đủ tính năng) có giá rất cao, nếu cộng tất cả giá trị các mô-đun thì giá lên đến hàng triệu USD. Bản phần mềm bẻ khóa (bản crack) thì thường có đầy đủ các tính năng (các mô-đun) của phần mềm NX. Do vậy, khách hàng tại thị trường Việt Nam mua bản quyền thường sẽ lựa chọn mua các mô-đun phù hợp yêu cầu công việc: mô-đun có tính năng thiết kết sản phẩm như: mã NX93300 (mã cũ NX13300) với tên “NX Mach3 Industrial Design”, mô-đun có tính năng thiết kế khuôn như mô-đun mã NX93200 (mã cũ NX13200) với tên “NX Nach 3 Mold Design”, mô-đun có tính năng gia công như mã NX12450 “NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation”...

Tài liệu về giá bán phần mềm NX tại Việt Nam, Công ty TNHH công nghệ V gửi kèm theo là bản sao hợp đồng và hóa đơn cho các hợp đồng với Công ty Y (Hợp đồng số 08/2017/VB-Yougesong) và Công ty N (Hợp đồng số 06/2017/VB=NRK) có bán một số mô-đun có tính năng nêu trên:

Mô-đun NX13300 “NX Mach3 Industrial Design” giá 993.190.600 đồng;

Mô-đun NX13200 “NX Mach 3 Mold Design” giá 908.282.137 đồng;

Mô-đun NX12450 “NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation” giá 745.875.637 đồng.

- Tại Công văn số 05/2022/SCC-CV ngày 29/8/2022, Công ty cổ phần S xác định: Giá bán bản quyền quyền sử dụng phần mềm NX(bản đầy đủ các mô-đun có giá rất cao). Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, các công ty mua và sử dụng phần mềm NX có bản quyền theo các mô-đun (các gói sản phẩm) mà họ có nhu cầu, như một số mô-đun phần mềm NX phổ biến có tính năng thiết kế sản phẩm (mã NX93300 (mã cũ NX13300) với tên “NX Mach3 Industrial Design”, mô-đun có tính năng thiết kế khuôn như mô-đun mã NX93200 (mã cũ NX13200) với tên “NX Mach 3 Mold Design”, mô-đun có tính năng gia công như mã NX12450 “NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation”...

Tài liệu gửi kèm theo, Công ty cổ phần S cung cấp một số Hợp đồng và hóa đơn như sau:

Hợp đồng mua bán 02/2017/HĐKT/SIEMENS ngày 21/7/2017 với sản phẩm “NX Mach 3 Mold Design” (thiết kế khuôn) có giá 936.715.200đ;

Hợp đồng mua bán 07/2018/HĐMB/SIEMENS ngày 31/7/2018 với sản phẩm “NX Total Machining NX13430” (tính năng gia công) có giá 1.246.393.000đ;

Hợp đồng mua bán 08/2018/HĐMB/SIEMENS ngày 06/8/2018 với sản phẩm “NX Mach 3 Mold Design” (thiết kế khuôn) có giá 1.00.922.000đ và hóa đơn số 0000037 với sản phẩm “NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation” với giá 1.000.922.000đ;

Hợp đồng mua bán 07/2020/HĐMB/SIEMENS ngày 19/3/2020 với sản phẩm “NX Mach 3 Mold Design” (thiết kế khuôn) có giá 974.579.000đ và hóa đơn số 000007 với sản phẩm “NX mach 3 Product Design- NX13100 với giá 974.579.000đ;

[3.3.3] Tại Công văn số 304/BQTG-QLQTGQLQ ngày 02/10/2020 của Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xác định: “Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, khoản 3 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ;

khoản 11 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ và theo quy định tại Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ”.

Do đó, trên cơ sở quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử xét thấy Công ty S đã cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu thiệt hại của mình cụ thể: Công ty S cung cấp 03 hợp đồng và hóa đơn của 03 nhà phân phối sản phẩm phần mềm Siemens NX có tính năm “Thiết kế sản phẩm”, “thiết kế khuôn mẫu”, “Gia công” thường bán tại Việt Nam (so sánh các hợp đồng và giá phân phối phần mềm tại Việt Nam), phù hợp với các tài liệu, chứng cứ Tòa án thu thập trong quá trình tiến hành tố tụng nên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204; điểm b, khoản 1 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ; khoản 11 Điều 2 Luật sở hữu trí tuệ chấp nhận yêu cầu bồi thường đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu của Công ty T, buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công ty S các khoản tiền sau: “Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng (giá bán) của 01 bản phần mềm NX 9 giới hạn 3 mô-đun có tính năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu và gia công là: 2.001.020.910 đồng (hai tỷ một triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm mười đồng)”

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Siemens và đồng thời có quyết định đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu mà nguyên đơn đã rút yêu cầu.

[4] Về án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm:

- Nguyên đơn là Công ty S không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; hoàn trả lại cho Công ty S số tiền 58.200.000đ (năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng) đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 005285 ngày 12/3/2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

- Bị đơn là Công ty T phải chịu án phí là 44.001.020đ (bốn mươi bốn triệu một nghìn không trăm hai mươi đồng)

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 30, khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 39, Điều 227, điều 228, Điều 147, Điều 235, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ các Điều 3, Điều 4, Điều 13, Điều 14, Điều 20, Điều 22, Điều 25, Điều 28, Điều 202, Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội 14 về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

[1] Đình chỉ giải quyết đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Công ty S về việc:

- Buộc Công ty T chấm dứt việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào không có bản xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty S.

- Buộc Công ty T loại bỏ tất cả phần mềm Siemens NX không có bản quyền trên tất cả các máy tính và cam kết không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Công ty S.

[2] Chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty S đối với bị đơn Công ty T. Cụ thể như sau:

1. Tuyên bố hành vi của Công ty T sử dụng phần Siemens NX không được phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S.

2. Buộc Công ty T phải xin lỗi công khai về những hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính Siemens NX của Công ty S trên báo Tuổi trẻ (thành phố Hồ Chí Minh), báo Nhân dân trong ba số liên tiếp với nội dung:

“Công ty T gửi lời xin lỗi đến Công ty S vì đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả khi sử dụng phần mềm Siemens NX9.0.0.19 nhưng đã không xin phép, không trả tiền bản quyền sử dụng theo quy định”.

3. Buộc Công ty T phải bồi thường thiệt hại cho Công ty S các khoản tiền sau:

“Giá trị thương mại – giá chuyển giao quyền sử dụng (giá bán) của 01 bản phần mềm NX 9 giới hạn 3 mô-đun có tính năng thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu và gia công là: 2.001.020.910 đồng (hai tỷ một triệu không trăm hai mươi nghìn chín trăm mười đồng)”.

[3] Về án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm:

- Nguyên đơn là Công ty S không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; hoàn trả lại cho Công ty S số tiền 58.200.000đ (năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng) đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 005285 ngày 12/3/2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

- Bị đơn là Công ty T phải chịu án phí là 44.001.020đ (bốn mươi bốn triệu một nghìn không trăm hai mươi đồng)

[4] Về việc thi hành án:

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm trả tiền thì còn phải trả lãi cho người được thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

[5] Về quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng Công ty T vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo được tính kể từ ngày nhận được bản bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định./

Nơi nhận:

- VKSND. tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh ĐN;
- Các đương sự;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Phương Đông