

Bản án số: 07/2023/KDTM-PT
Ngày 10 tháng 3 năm 2023
V/v. Tranh chấp về quyền sở hữu
trí tuệ.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phùng Hải Hiệp;

Các Thẩm phán:

Bà Đặng Thị Thơm;

Ông Điều Văn Hằng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Tùng, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Quốc Huy, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh, thương mại thụ lý số 26/2021/TLPT-KDTM ngày 29 tháng 9 năm 2021 về việc “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ” do có kháng cáo của bị đơn đối với Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2020/KDTM-ST ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1906/2023/QĐ-PT ngày 16 tháng 02 năm 2023, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty PT ; Trụ sở: Seaport B, Boston, HK ; do ông Aaron C.von S – Phó Chủ tịch, Tổng phụ trách pháp chế và Thư ký Công ty PT làm đại diện. Vắng mặt.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn:

+ Văn phòng Luật sư A; địa chỉ: đường CM, phường 5, quận 3, thành phố HCM .

+ Luật sư Nguyễn Minh H , sinh năm 1960; địa chỉ: Văn phòng Luật sư A ; địa chỉ: đường CM, phường 5, quận 3, thành phố HCM . Có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Tôn Thất Hồ N và Luật sư Nguyễn Nhật Thùy V – Văn phòng Luật sư A , Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.

Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn NC ; phường PK, thành phố TB, tỉnh

TB; do ông, Chang, Ming-L – Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty làm đại diện. Vắng mặt.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bị đơn:

+ Ông Phạm Ngọc M – Luật sư thuộc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn E, Đoàn Luật sư thành phố HN; địa chỉ đường LV, quận TX, thành phố HN . Có mặt.

+ Ông Vũ Thái H – Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn NC . Vắng mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Nguyễn Thị Y và Luật sư Nguyễn Thị Bích P thuộc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn E, Đoàn Luật sư thành phố HN. Luật sư P có mặt; Luật sư Y. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

** Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn - Công ty PT :*

Tại đơn khởi kiện đề ngày 26/12/2019 của Công ty PT (sau đây viết tắt là PTC), được chứng thực ngày 16/01/2020, hợp pháp hóa lãnh sự ngày 29/01/2020; Đơn sửa đổi đơn khởi kiện ngày 21/7/2020; Đơn sửa đổi đơn khởi kiện ngày 28/10/2020 và trình bày của người đại diện theo ủy quyền của PTC trong quá trình tham gia tố tụng thì PTC khởi kiện Công ty TNHH NC (sau đây viết tắt là C) yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm máy tính thuộc sở hữu của PTC, cụ thể như sau:

PTC được thành lập vào năm 1985, là công ty chuyên viết các phần mềm cho các công việc thiết kế, gia công tự động hóa. Phần mềm với tên gọi Pro Engineer được ra đời đầu tiên và phát hành vào năm 2000. Phần mềm này được PTC tiếp tục hoàn thiện, bổ sung thêm các tính năng tiện ích sử dụng nhằm tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng năng suất cho người dùng. Theo thời gian mà bản phần mềm được hoàn thiện sẽ có phiên bản tiếp theo được PTC đặt tên gọi và phát hành.

Năm 2003, phiên bản tiếp theo của phần mềm Pro Engineer với tên gọi là “Pro/Engineer 2001” được PTC đổi tên thành “Pro/Engineer Wildfire” và từ năm 2004 phiên bản Pro/Engineer Wildfire được bắt đầu đánh số từ “2.0”.

Năm 2011, từ phiên bản Pro/Engineer Wildfire 5.0, PTC tiếp tục đổi tên phiên bản hoàn thiện tiếp theo thành “Creo”.

PTC không có văn bản pháp lý nội bộ của Hội đồng quản trị về việc quyết định đổi tên gọi phần mềm mà việc này do bộ phận kinh doanh và marketing thực hiện và ra thông cáo báo chí. Tuy nhiên, các phiên bản phần mềm Creo có sự kế thừa từ phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5.0 thông qua các đăng ký quyền tác giả của các phiên bản này. Như vậy, phần mềm với tên gọi “Pro/Engineer Wildfire” và “Creo” là một với các phiên bản hoàn thiện theo dòng thời gian.

Khi PTC phát hành phiên bản phần mềm mới (phiên bản được hoàn thiện hơn), PTC sẽ chỉ bán phiên bản mới kể từ thời điểm phát hành. Trong trường hợp khách hàng - người sử dụng cuối muốn sử dụng phiên bản phần mềm thấp cấp hơn

thì PTC vẫn tiếp tục bán phiên bản hiện hành (ví dụ năm 2020, PTC đã phát hành phiên bản Creo 7.0 thì PTC sẽ bán phiên bản Creo 7.0), nhưng PTC cho phép công ty – người sử dụng cuối được sử dụng phiên bản thấp cấp hơn theo nhu cầu của họ.

Về hành vi vi phạm của Công ty TNHH NC: Ngày 12/4/2019, Đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra 28 máy tính đang hoạt động của C và phát hiện C đã sao chép, sử dụng phần mềm máy tính Pro/Engineer Wildfire 5.0 mà không được phép của PTC. Đoàn thanh tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính của C, C đã thừa nhận lỗi vi phạm và đã ký biên bản. Ngày 18/4/2019, Chánh Thanh tra Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kết luận thanh tra số 47/KL-Ttr kết luận C đã có hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính Pro/Engineering Wildfire 5.0 mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Vì vậy, PTC khởi kiện yêu cầu C phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của PTC, loại bỏ phần mềm không bản quyền ra khỏi máy tính; bồi thường thiệt hại cho PTC 12.646.113.100 đồng, tương đương 543.685 USD; Xin lỗi công khai 3 kỳ liên tiếp trên ba tờ báo phổ biến của Việt Nam; Buộc C cam kết tất cả các bản phần mềm máy tính của PTC mà C chiếm hữu, sử dụng trong tương lai phải là phần mềm được PTC cấp bản quyền; Buộc C phải chịu toàn bộ án phí, lệ phí, chi phí tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Trước khi Tòa án thụ lý vụ án, PTC thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu C bồi thường 12.646.113.100 đồng, tương đương 543.685 USD; Xin lỗi công khai 3 kỳ liên tiếp trên ba tờ báo phổ biến của Việt Nam. Quá trình giải quyết vụ án, PTC thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu C bồi thường 2.184.019.500 đồng và buộc C phải xin lỗi công khai 3 kỳ liên tiếp trên ba tờ báo phổ biến của Việt Nam. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 03/12/2020, PTC yêu cầu C bồi thường số tiền 1.618.663.400 đồng và buộc C phải xin lỗi công khai 3 kỳ liên tiếp trên ba tờ báo phổ biến của Việt Nam.

Tài liệu, chứng cứ PTC xuất trình gồm: Hồ sơ pháp nhân của PTC; Bản đăng ký quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính của PTC gồm các phiên bản phần mềm Pro/Engineer Wildfire, Pro/Engineer Wildfire 3.0, Pro/Engineer Wildfire 5.0, Creo 1.0, Creo 2.0, Creo 3.0 và bản dịch các tài liệu trên sang tiếng Việt; Các Hợp đồng mua giấy phép sử dụng phần mềm được Đại lý chính hãng là Công ty TNHH phần mềm CA (sau đây viết tắt là CA) ký với Công ty cổ phần Nhựa TNTP vào ngày 26/04/2016 (đơn giá là 69.590 USD tương đương với 1.553.944.700 đồng/1 gói mô đun tính năng thiết kế khuôn và gia công), với Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam) vào ngày 26/11/2019 (đơn giá 2.184.019.500 đồng/1 gói mô đun tính năng thiết kế khuôn và gia công) kèm theo các hóa đơn giá trị gia tăng, xác nhận của ngân hàng và các chứng nhận CA là Đại lý ủy quyền của PTC. PTC lập luận hai hợp đồng này chứng minh PTC đã bán giấy phép sử dụng phần mềm cho hai công ty để họ sử dụng. PTC luôn đạt được lợi ích vật chất khi bán giấy phép sử dụng phần mềm và hành vi xâm phạm của C là nguyên nhân trực tiếp gây ra khoản thất thu của PTC và chứng minh giá chuyển giao quyền sử dụng

quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính PTC là giá thực tế đã thực hiện tại Việt Nam.

PTC trình bày căn cứ pháp lý cho yêu cầu khởi kiện của mình là theo quy định tại Điều 198, Điều 202, Điều 204 và điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu Trí tuệ; khoản 1.3 điểm 1 thuộc Mục I Phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008.

Về lý do thay đổi yêu cầu khởi kiện, PTC trình bày: Tại Đơn khởi kiện, PTC xác định phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5.0 mà C xâm phạm quyền tác giả của PTC có giá trị là 543.685 USD, tương đương 12.646.113.100 đồng, đây là giá trị cấp phép sử dụng trọn bộ phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5.0 (173 mô-đun) mà C đã cài đặt, sử dụng không xin phép, theo giá bán niêm yết để cấp phép bản quyền của PTC. Tuy nhiên, trên thực tế, người sử dụng căn cứ theo nhu cầu, chức năng hoạt động của mình sẽ mua các gói mô-đun là một phần của phiên bản phần mềm được PTC phát hành ở thời điểm đó mà không nhất thiết phải mua trọn bộ phần mềm. PTC chỉ chứng minh được giá bán thực tế ở thị trường Việt Nam vào thời điểm C có hành vi xâm phạm qua 02 Hợp đồng nêu trên. PTC thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu C bồi thường thiệt hại theo giá trị của hợp đồng thực tế PTC đã bán giấy phép sử dụng phần mềm cho Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, thời điểm vào tháng 4/2016 - trước thời điểm C xâm phạm bản quyền chương trình phần mềm máy tính của PTC.

** Đại diện theo ủy quyền của Bị đơn - Công ty TNHH NC trình bày:*

Phần mềm mà nhân viên của C tự ý cài đặt trước thời điểm kiểm tra và bị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập biên bản ngày 12/4/2019 là phần mềm “Pro Engineering Wildfire 5.0” thể hiện trong Kết luận thanh tra số 47/KL-TTr ngày 18/4/2019. Tại các tài liệu mà PTC cung cấp làm căn cứ khởi kiện thì trong Giấy chứng nhận đăng ký, phần mềm thuộc sở hữu của PTC là “Pro/ENGINEER Wildfire 5.0”. Từ đó, C thấy rằng phần mềm thuộc sở hữu của PTC không phải là phần mềm mà nhân viên của C đã tự ý cài đặt để sử dụng. Đề nghị PTC cung cấp tài liệu của tổ chức giám định độc lập khẳng định phần mềm của PTC là phần mềm đã được nhân viên của C tự ý cài đặt, việc xem xét và kết luận phần mềm sao chép phải dựa vào sự so sánh mã nguồn của phần mềm gốc và phần mềm sao chép, việc này phải được tổ chức giám định có chuyên môn độc lập khẳng định.

Căn cứ mà PTC sử dụng để chứng minh giá trị của phần mềm là tài liệu số 03-20/CA ngày 06/7/2020 của Công ty TNHH Phần mềm CA, theo đó, phần mềm “PTC Pro Engineer Wildfire 5.0” xác nhận có giá trị 543.685 USD nhưng không có bất cứ tài liệu chứng minh giá bán nào kèm theo, vì vậy không có giá trị làm căn cứ xác định giá trị phần mềm để xác định thiệt hại. C cho rằng giá bán của phần mềm này là ngụy tạo, giả mạo bởi theo tìm hiểu của C thì phần mềm Pro Engineer Wildfire 5.0 đã chấm dứt sự tồn tại vào năm 2009-2010, còn CA được thành lập từ năm 2014. Vậy CA không thể xác nhận được giá bán phần mềm khi nó đã không còn tồn tại và bản thân công ty này chỉ là đối tác bán hàng sau khi

phần mềm đã không còn tồn tại. Xác nhận giá trị phần mềm của CA đã được nâng khổng lên hàng trăm lần, giá phần mềm này chỉ vào khoảng 2000 USD. Vì vậy, tài liệu xác nhận của CA không thể được coi là chứng cứ chứng minh giá trị của phần mềm.

C đề nghị PTC cung cấp các hợp đồng cấp phép, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ chuyển khoản thanh toán cấp phép phần mềm Pro/Engineering Wildfire 5.0 tại thời điểm năm 2019 cho các khách hàng tại thị trường Việt Nam (ít nhất là 02 khách hàng) – thời điểm mà phần mềm Pro/Engineering Wildfire 5.0 được nhân viên của C tự ý cài đặt.

Đề nghị Tòa án trưng cầu cơ quan thứ ba có chức năng định giá hoặc thành lập Hội đồng định giá để xác định giá bán của phần mềm Pro/Engineering Wildfire 5.0 cũng như giá trị thiệt hại thực tế của việc sử dụng trái phép (nếu PTC chứng minh được phần mềm Pro/Engineering Wildfire 5.0 được cho là C sử dụng trái phép là của PTC).

C còn cho rằng phần mềm Pro Engineer Wildfire và phần mềm Creo không thể là một vì phần mềm Pro Engineer Wildfire 5.0 chỉ tồn tại từ năm 2009 đến trước 2011, trong khi phần mềm Creo được phát triển từ năm 2011 đến nay. Để xác định phần mềm Creo có kế thừa phần mềm Pro Engineer Wildfire 5.0 hay không cần phải được cơ quan chuyên môn có kết luận giám định. Việc PTC sử dụng giá bán của phần mềm Creo làm giá bán của phần mềm Pro Engineer Wildfire 5.0 là không có giá trị. Mặt khác, giá bán của phần mềm Creo mà PTC đưa ra cũng không nhất quán, không chính xác, khi thì 543.685 USD, khi thì 69.590 USD (không giới hạn thời gian), khi thì 2.184.019.500 đồng (thời hạn 3 năm). Trong khi theo C tìm hiểu, phần mềm Creo 7.0 mà PTC đưa ra có 5 mức cấp độ từ 1 đến 5 (tùy thuộc vào mô đun), có mức giá của bản cấp độ 1 là 2.430 USD, bản cấp độ 3 là 11.900 USD và bản cấp độ 5 là 23.205 USD.

Về mức bồi thường thiệt hại, PTC căn cứ điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ để xác định, vì vậy, cần phải làm rõ thời gian thực tế sử dụng phần mềm trái phép làm căn cứ để xác định mức bồi thường. Tuy nhiên, PTC không cung cấp được tài liệu nào thể hiện rõ thời gian mà nhân viên của C đã sử dụng trái phép phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5.0 làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường thiệt hại.

Vì vậy, đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của PTC.

** Các tài liệu, chứng cứ Tòa án cấp sơ thẩm thu thập:*

- Công văn số 38/TTr-VHGD ngày 29/12/2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kèm theo Kết luận thanh tra sửa đổi số 27/KL-TTr ngày 28/12/2020 (đối với Kết luận Thanh tra số 47/KL-TTr ngày 18/4/2019) của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung sửa đổi: Trang 1, mục 2, dòng cuối cùng và trang 2, mục 3, dòng 19 từ trên xuống, đều có nội dung: “Pro Engineering Wildfire 5.0”, sửa đổi là “Pro/ENGINEER Wildfire 5.0”.

- Văn bản số 21/CV-NTP ngày 12/01/2021, Văn bản số 817/Cv-NTP ngày

28/12/2020 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền phong, nội dung xác nhận có ký Hợp đồng mua bán phần mềm số TIFOPLAST-CA /260416 ngày 26/4/2016 với Công ty TNHH phần mềm CA như nội dung PTC trình bày là đúng.

- Văn bản số 05/2020/SRSUNTORT ngày 17/12/2020 của Công ty TNHH SR Suntour (Việt Nam), nội dung xác nhận có ký Hợp đồng kinh tế số [261119] [PTC-CREO]/CA -[SR SUNTOUR] ngày 26/11/2019 với Công ty TNHH phần mềm CA như nội dung PTC trình bày là đúng.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2020/KDTM-ST ngày 28 tháng 01 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã áp dụng khoản 2 Điều 30, khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 147, Điều 235, Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả ký ngày 27/6/1997 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, được phê duyệt tại Quyết định số 1130/TTg ngày 26/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 1 Điều 6, điểm m khoản 1 Điều 14, khoản 3 Điều 20, Điều 22, Điều 27, khoản 6 Điều 28, Điều 198, Điều 202, Điều 203, Điều 204, Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009); Điều 5, Điều 7, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010) của Chính phủ; khoản 1.3 điểm 1 thuộc Mục I “Về yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 204 và Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ)” của Phần B Thông tư Liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008, quyết định:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty PT đối với Công ty TNHH NC:

- Buộc Công ty TNHH NC bồi thường thiệt hại cho Công ty PT số tiền 1.611.704.400 đồng.

- Buộc Công ty TNHH NC xin lỗi công khai Công ty PT trên Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên và Báo Vietnam News (bằng tiếng Anh) ba kỳ liên tiếp về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty PT .

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ phải chịu lãi nếu chậm thi hành án, về án phí và thông báo quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/02/2021, bị đơn là C kháng cáo đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do: Tòa án cấp sơ thẩm xác định thiệt hại thực tế của PTC và buộc C phải bồi thường là không đúng pháp luật khi không trưng cầu giám định xác định tại giá phần mềm bị xâm phạm, đồng thời PTC cũng không chứng minh được thời gian vi phạm của C .

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn là C thay đổi nội dung kháng cáo, cụ thể: C đề nghị được xin lỗi công khai PTC tại phiên tòa phúc thẩm về hành vi xâm phạm quyền tác giả của PTC và cam kết sẽ có văn bản xin lỗi chính thức gửi tới PTC

sau. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng ghi nhận lời xin lỗi công khai của C tại phiên tòa và không buộc C phải xin lỗi công khai PTC trên Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên và Báo Vietnam News (bằng tiếng Anh) ba kỳ liên tiếp. Về bồi thường thiệt hại, C giữ nguyên yêu cầu kháng cáo cho rằng PTC khởi kiện vụ án nhưng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra, tuy nhiên với tinh thần thiện chí, hợp tác giữa hai bên, tránh cho vụ kiện bị kéo dài thì C đồng ý bồi thường cho PTC với số tiền 400.000.000 đồng.

Sau khi C thực hiện việc xin lỗi công khai tại phiên tòa phúc thẩm về hành vi xâm phạm quyền tác giả của PTC, nguyên đơn là PTC chấp nhận lời xin lỗi công khai của C và yêu cầu C thực hiện đúng cam kết về việc gửi văn bản xin lỗi chính thức tới PTC. PTC đồng ý với đề nghị của C về việc đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng ghi nhận lời xin lỗi công khai của C tại phiên tòa và không buộc C phải xin lỗi công khai PTC trên ba tờ báo phổ biến tại Việt Nam trong ba kỳ liên tiếp. Về bồi thường thiệt hại, PTC giữ nguyên quan điểm như đã trình bày tại Tòa án cấp sơ thẩm, xác định việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc C bồi thường thiệt hại cho PTC số tiền 1.611.704.400 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, với việc C đã công khai xin lỗi và với tinh thần thiện chí, hợp tác giữa hai bên, tránh cho vụ kiện bị kéo dài nên PTC tự nguyện chỉ yêu cầu C bồi thường số tiền là 1.128.000.000 đồng (tương đương 70% số tiền mà Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc C bồi thường).

Các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới và không thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường thiệt hại.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm về việc giải quyết vụ án: Về tố tụng, kháng cáo của C là hợp lệ. Quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung, tại phiên tòa các bên đương sự đã thừa nhận C có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của PTC và C đã thực hiện việc xin lỗi công khai. Tuy nhiên về vấn đề bồi thường thiệt hại, Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị bồi thường căn cứ vào giá trị chuyển nhượng toàn bộ phần mềm Creo cho Công ty cổ phần Nhựa TNTP mức 69.000 USD trong vòng 03 năm, không giới hạn số lần cài đặt, trong khi C chỉ sao chép phần mềm trên 01 máy tính, không xác định được thời gian vi phạm là chưa có cơ sở vững chắc. Vì vậy, cần thiết phải trung cầu giám định giá trị “Pro Engineering Wildfire 5.0”, sửa đổi là “Pro/ENGINEER Wildfire 5.0” tại thời điểm phát hiện hành vi sao chép của C đối với 01 máy tính trong khoảng thời gian vi phạm. Do đó, kháng cáo của C là có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự xử hủy bản án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Kháng cáo của C trong thời hạn luật định và hợp lệ, được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, trình bày của các bên đương sự và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, xét thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ án là “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”, đồng thời thụ lý giải quyết vụ án là đúng pháp luật (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).

[3] Giấy chứng nhận đăng ký Bản quyền tác phẩm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 công bố ngày 10/9/2009 tại Hoa Kỳ, có tác giả là Parametric Technology Corporation (tên cũ của Công ty PT thành lập theo Luật chung của Bang Massachusetts Mỹ ngày 13/5/1985, năm 2012 đổi tên thành PTC Inc, điều lệ công ty được tổ chức và trình bày lại ngày 4/8/2015 có tư cách pháp nhân); địa chỉ văn phòng đăng ký tại 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494, Hoa Kỳ; Tác phẩm được tạo lập để cho thuê. PTC là Công ty phát triển và tiếp thị phần mềm máy tính, bán phần mềm và kinh doanh lĩnh vực liên quan.

Pro/ENGINEER là phần mềm thiết kế cơ khí phục vụ chủ yếu cho ngành chế tạo máy như thiết kế khuôn mẫu, là phần mềm CAD áp dụng nguyên lý tham số (parameter) trong thiết kế. Theo đó tất cả những phần tử thiết kế ra đều ở dạng tham số. Điều này giúp nâng cao hiệu suất thiết kế, khi cần nhà thiết kế có thể hiệu chỉnh dễ dàng những phần tử này mà không phải thiết kế lại từ đầu.

Phần mềm với tên gọi Pro/Engineer Wildfire ra đời đầu tiên và phát hành năm 2000, được tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích sử dụng tại phiên bản tiếp theo do PTC đặt tên và phát hành. Năm 2004 có tên là Pro/Engineer Wildfire 2001 đổi tên thành Pro/Engineer Wildfire. Từ năm 2004 phiên bản Pro/Engineer Wildfire được bắt đầu đánh số từ “2.0”. Từ năm 2011 từ phiên bản Pro/Engineer Wildfire 5.0, PTC tiếp tục đổi tên thành phiên bản hoàn thiện tiếp theo thành Creo. Việc đổi tên này không có trong văn bản pháp lý nội bộ của Hội đồng quản trị công ty mà được bộ phận kinh doanh và marketing thực hiện, ra thông cáo báo chí. Phần mềm Creo đã có sự kế thừa từ Pro/Engineer Wildfire 5.0 thông qua đăng ký quyền tác giả các phiên bản này, cụ thể: Pro/ENGINEERING Wildfire năm 2004 có số đăng ký quyền tác giả TX 6-033-668; Pro/ENGINEERING Wildfire 3.0 năm 2006 có số đăng ký quyền tác giả TX 7-110-970 có nền tảng phát triển từ phiên bản Pro/Engineer Wildfire có số đăng ký quyền tác giả là TX 6-033-668; Pro/ENGINEERING Wildfire 5.0 năm 2009 có số đăng ký quyền tác giả TX 7-590-984 có nền tảng phát triển từ phiên bản Pro/Engineer Wildfire và Pro/Engineer Wildfire 3.0 nêu trên. Như vậy, có cơ sở để xác định phần mềm Pro/ENGINEERING Wildfire 5.0 thuộc quyền sở hữu trí tuệ của PTC.

[4] Do C có vi phạm trong việc sao chép trái phép tác phẩm là chương trình phần mềm máy tính mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả nên hồi 11 giờ 30 phút ngày 12/4/2019 đã bị Đoàn Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Tại biên bản vi phạm, C đã thừa nhận lỗi vi phạm này.

Ngày 18/4/2019, Đoàn Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Kết luận số 47/KL-TTr với nội dung: C đã có hành vi sao chép các chương trình phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả đối với 8 phần mềm trong đó có phần mềm Pro Engineering Wildfire 5.0, vi phạm vào khoản 1 Điều 18 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan. Cùng ngày 18/4/2019, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan số 35/QĐ-XPVPHC đối với C về hành vi vi phạm “Sao chép tác phẩm (chương trình phần mềm máy tính) mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; hình thức xử phạt: phạt tiền 30.000.000 đồng và buộc C phải dỡ bỏ ngay bản sao chương trình phần mềm máy tính không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Ngày 6/5/2019, C đã nộp phạt tại Kho bạc nhà nước Hà Nội.

Ngày 28/12/2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kết luận số 27/KL-TTr sửa đổi Kết luận số 47/KL-TTr ngày 18/4/2019 về tên gọi phần mềm Pro Engineering Wildfire 5.0 thành Pro/ENGINEERING Wildfire 5.0.

Như vậy, C đã thực hiện hành vi sao chép phần mềm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả) của PTC. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên PTC khởi kiện buộc C phải thực hiện việc xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả là đúng theo quy định tại Điều 198, Điều 202, Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ.

[5] PTC khởi kiện yêu cầu buộc C xin lỗi công khai 03 kỳ liên tiếp trên ít nhất 03 tờ báo phổ biến của Việt Nam. Xét thấy, việc sử dụng biện pháp dân sự buộc xin lỗi công khai là cần thiết nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo một chuẩn mực cao và chặt chẽ nâng cao hiệu quả thực thi. Việc áp dụng biện pháp buộc xin lỗi công khai không những để bù đắp thiệt hại cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ mà còn nhằm răn đe, ngăn chặn những hành vi xâm phạm trong tương lai. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của PTC là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, C thừa nhận hành vi vi phạm và đã xin lỗi công khai PTC, đồng thời cam kết sẽ có văn bản xin lỗi chính thức gửi tới PTC. PTC chấp nhận lời xin lỗi công khai của C và yêu cầu C thực hiện đúng cam kết về việc gửi văn bản xin lỗi chính thức tới PTC, đồng thời PTC đồng ý với đề nghị của C về việc đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng ghi nhận lời xin lỗi công khai của C tại phiên tòa và không buộc C phải xin lỗi công khai PTC trên ba tờ báo phổ biến tại Việt Nam trong ba kỳ liên tiếp. Như vậy, các bên đương sự đã thống nhất thỏa thuận được với nhau về vấn đề này. Xét thỏa thuận của hai bên đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử chấp nhận và sửa bản án sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận của đương sự.

[6] Đối với yêu cầu của PTC về việc buộc C bồi thường thiệt hại:

Để chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra, PTC đã xuất trình tài liệu gồm:

- Hóa đơn ngày 17/5/2016 thể hiện Công ty TNHH phần mềm CA (đại diện của PTC tại Việt Nam) đã bán cho Công ty cổ phần Nhựa TNTP phần mềm dành cho tính năng thiết kế khuôn và gia công theo Hợp đồng số 260416 bao gồm 3 module: Creo Complete Mold Desing Ext; Creo Complete Machining Ext; Creo Engineer IV. Đơn vị tính là Bộ; giá 1.553.944.700 đồng/l bộ.

- Hóa đơn ngày 10/8/2016 thể hiện Công ty TNHH phần mềm CA bán cho Công ty cổ phần Nhựa TNTP phần mềm dành cho tính năng thiết kế khuôn và gia công theo Hợp đồng số 260416 bao gồm 3 modunle: Creo Complete Mold Desing Ext (Module thiết kế khuôn có các phương pháp tạo mặt phân khuôn từ đơn giản đến phức tạp. Giúp mô phỏng quá trình tách khuôn và ép thử sản phẩm); Creo Complete Machining Ext; Creo Engineer IV với giá 1.553.944.700 đồng/l bộ.

- Hóa đơn ngày 27/12/2019 thể hiện Công ty TNHH phần mềm CA đã bán cho Công ty TNHH SR (Việt Nam) 1 bộ phần mềm PTC Creo Parametric bản quyền 3 năm (tính năng thiết kế và gia công) với giá: 2.184.019.500 đồng theo Hợp đồng số 261119. Theo nguyên đơn: mặc dù bán cho Công ty TNHH SR (Việt Nam) giấy phép sử dụng gói mô đun phần mềm phiên bản 6.0 nhưng cho phép họ sử dụng phiên bản phần mềm Creo 3.0.

Như vậy, PTC đã chứng minh được thiệt hại khi C xâm phạm quyền tác giả là giá chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính là giá thực tế thực hiện tại Việt Nam. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của PTC về việc buộc C bồi thường thiệt hại là 69.590 USD (được quy đổi ra VND tại thời điểm xét xử sơ thẩm là 1.611.704.400 đồng) tương ứng giá trị của gói phần mềm chuyển giao trước thời điểm C xâm phạm gần nhất (Hợp đồng với Công ty cổ phần Nhựa TNTP ngày 26/04/2016) là có cơ sở, phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ; Điều 5, Điều 7, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010) của Chính phủ; khoản 1.3 điểm 1 thuộc Mục I “Về yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 204 và Điều 205 của luật sở hữu trí tuệ)” của Phần B Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008.

Tại phiên tòa phúc thẩm, PTC tự nguyện chỉ yêu cầu Tòa án buộc C bồi thường số tiền 1.128.000.000 đồng (tương đương 70% số tiền mà Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc C bồi thường). Xét thấy sự tự nguyện nêu trên của PTC là hợp pháp trên cơ sở quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự nên Hội đồng xét xử quyết định sửa bản án sơ thẩm công nhận sự tự nguyện của PTC.

[7] Quá trình giải quyết vụ án, C đề nghị Tòa án thành lập Hội đồng định giá hoặc trưng cầu to chức thẩm định giá để xác định giá trị phần mềm bị xâm phạm; đề nghị PTC cung cấp chứng cứ xác định số ngày mà nhân viên C đã xâm phạm quyền tác giả của PTC. Hội đồng xét xử xét thấy các nội dung nêu trên đã

được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, giải quyết và nhận định rõ trong bản án, cụ thể:

“...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 tới 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 của khách hàng được thông suốt. Vì vậy giá thị trường của sản phẩm phần mềm do nhà sản xuất xác định thông qua hệ thống đại lý. Nội dung này cũng được chính người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn xác nhận tại phiên tòa. Công ty TNHH phần mềm CA là đại lý ủy quyền của PTC, thể hiện tại giấy chứng nhận đại lý do PTC phát hành mà Nguyên đơn cung cấp. Vì vậy các Hợp đồng mua bán giấy phép sử dụng phần mềm máy tính mà CA ký kết với các khách hàng mà PTC đã cung cấp trong quá trình giải quyết vụ án chính là chứng cứ xác định giá bán thực tế của phần mềm máy tính mà C xâm phạm. Mặt khác, tại phiên tòa, người đại diện của C xác nhận đã gỡ bỏ phần mềm máy tính của PTC khỏi máy tính của C. Vì vậy Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Bị đơn về việc định giá tài sản đối với phần mềm máy tính của PTC bị C xâm phạm.

...Điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ “Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” không quy định xác định thiệt hại tính trên số ngày vi phạm. Mặt khác, chính sách cấp giấy phép sử dụng phần mềm của của PTC cũng không quy định tính theo ngày sử dụng. Hội đồng xét xử thấy việc C thực hiện hành vi sao chép tác phẩm không được sự cho phép của Nguyên đơn gây ra thiệt hại về tài sản cho Nguyên đơn đã đủ căn cứ buộc C phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho Nguyên đơn. Vì vậy không chấp nhận lập luận này của Bị đơn”.

Nhận định nêu trên của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ mới. Do đó, kháng cáo của C và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc hủy bản án sơ thẩm là không có cơ sở chấp nhận.

[8] Về án phí:

[8.1] Tòa án cấp phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm nên đương sự kháng cáo không phải chịu án phí kinh doanh, thương mại phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[8.2] Về án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm được xác định lại như sau:

PTC không phải chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm.

C phải chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm là 45.840.000 đồng.

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

Vì các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 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 Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

Sửa Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 02/2020/KDTM-ST ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn NC đã xin lỗi công khai Công ty PT tại phiên tòa phúc thẩm về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty PT. Công ty trách nhiệm hữu hạn NC cam kết sẽ có văn bản xin lỗi chính thức gửi tới Công ty PT.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa C không phải xin lỗi công khai Công ty PT trên ba tờ báo phổ biến tại Việt Nam trong ba kỳ liên tiếp về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty PT.

2. Công nhận sự tự nguyện của Công ty PT về việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn NC bồi thường thiệt hại:

Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn NC bồi thường cho Công ty PT số tiền 1.128.000.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu đồng).

3. Về án phí:

3.1. Về án phí sơ thẩm:

- Công ty PT không phải chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm. Hoàn trả Công ty PT số tiền 60.323.000 đồng (Sáu mươi triệu ba trăm hai mươi ba nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0009807 ngày 21/7/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn NC phải chịu toàn bộ tiền án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm là 45.840.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

3.2. Về án phí phúc thẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn NC không phải chịu án phí kinh doanh, thương mại phúc thẩm. Hoàn trả Công ty trách nhiệm hữu hạn NC số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí kinh doanh, thương mại phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0005012 ngày 09/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình.

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 thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (Đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 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 theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành án 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, quyền yêu cầu 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 dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Thái Bình;
- VKSND tỉnh Thái Bình;
- Cục THADS tỉnh Thái Bình;
- Các đương sự (theo đ/c);
- Lưu HS, HCTP.

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

Phùng Hải Hiệp

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Điều Văn Hằng

Đặng Thị Thơm

Phùng Hải Hiệp