

Bản án số: 54/2023/KDTM-PT

Ngày: 15-6- 2023

V/v “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ  
và bồi thường thiệt hại*”

**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 Lê Văn An

*Các thẩm phán:* Ông Nguyễn Văn Khương  
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Cường – 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 Trần Ngọc Đảm – Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, 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: 77/2022/TLKDTM-PT ngày 01 tháng 12 năm 2022 về việc: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại*”. Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1325/2023/QĐ-PT ngày 26 tháng 5 năm 2023, giữa các đương sự:

**- Nguyên đơn:** Công ty P1; Số A S, B, MA B, Hoa Kỳ.

**Người đại diện hợp pháp:** Aaron C. von S, chức vụ: Phó Chủ tịch, Tổng Phụ trách pháp chế và Thư ký.

**Người đại diện theo ủy quyền:** Bà Nguyễn Minh Hương; Địa chỉ: Văn phòng Luật sư A Hòa, Số A đường C, Phường E, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

**Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:** Ông Tôn Thất Hồ N và bà Nguyễn Nhật Thùy V - Luật sư Văn phòng L1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố H (có).

Cùng địa chỉ: Văn phòng L1, Số A đường C, Phường E, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Bị đơn*: Công ty TNHH C; Địa chỉ: Lô C-2A-CN, KCN M, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương;

*Người đại diện theo pháp luật*: Ông Kim J - Tổng Giám đốc.

*Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn*:

+ Bà Trần Thị Hằng N1; Địa chỉ: Số D đường L, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

+ Ông Đặng Trần P (vắng mặt);

+ Ông Nguyễn Trung Q (có mặt).

Cùng cư trú tại: F V, phường V, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*: Ông Bùi Anh Đ, sinh năm 1991; địa chỉ: Số A A, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (vắng mặt).

- *Người kháng cáo*:

1. Nguyên đơn: Công ty PTC Inc.

2. Bị đơn: Công ty TNHH C.

## **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*\* Theo đơn khởi kiện, đơn sửa đổi đơn khởi kiện, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, bà Nguyễn Minh H trình bày:*

Công ty P1 (sau đây viết tắt là Công ty P1) có địa chỉ tại A S, B, MA B, Hoa Kỳ là chủ sở hữu quyền tác giả toàn quyền với tất cả các phần mềm và phiên bản phần mềm PTC Creo (tên cũ là: PRO/ENGINEER, Pro/E W) được tạo ra và phân phối bởi Công ty P1., bao gồm cả phiên bản phần mềm phiên bản PTC Creo Parametric 3.0 được đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ theo Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm số TX 8-041-376.

Ngày 12/3/2019, Đoàn Thanh tra liên ngành Bộ V1 đã tiến hành kiểm tra 34 máy tính đang hoạt động tại Công ty TNHH C (sau đây viết tắt là Công ty C1) và phát hiện Công ty C1 sao chép, sử dụng tác phẩm (phần mềm máy tính) của Công ty P1, cụ thể: 01 bản phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 mà không được phép của Công ty P1, chủ sở hữu quyền tác giả.

Đoàn Thanh tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đối với hành vi vi phạm hành chính của Công ty C1, cụ thể là: Sao chép tác phẩm (phần mềm máy tính) mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Tại biên bản vi phạm hành chính này, Công ty C1 thừa nhận có lỗi vi phạm như được ghi nhận tại biên bản.

Ngày 15/3/2019, Chánh thanh tra Bộ V1 ra Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr kết luận Công ty C1 đã có hành vi sao chép tác phẩm (phần mềm máy tính)

mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, bao gồm phần mềm nêu trên của Công ty P1.

Quá trình giải quyết hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Công ty C1 thông qua con đường tự thương lượng, hòa giải của các chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngày 18/3/2019, đại diện theo ủy quyền của Công ty C1 là Văn phòng luật sư A H1 đã gửi Văn thư số 352-19/LS-KN đến Công ty C1 thông báo đề xuất của Công ty P1 về việc giải quyết trách nhiệm dân sự của Công ty C1 do hành vi vi phạm bản quyền phần mềm máy tính bằng các biện pháp bao gồm:

- Công ty C1 mua bản mô đun phần mềm PTC Creo có bản quyền thay thế cho phần mềm trái phép bị tìm thấy.

- Chấp thuận sự giám sát của Công ty P1 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày việc vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm của Công ty P1 được giải quyết xong, thực hiện 01 lần việc kiểm toán các phần mềm để đảm bảo trong các máy tính của Công ty C1 không có các phần mềm của Công ty P1 bị sao chép, cài đặt không phép. Lịch trình kiểm toán các phần mềm sẽ được thông báo trước đến Công ty C1.

Đồng thời, yêu cầu Công ty C1 cho biết ý kiến về đề xuất của Công ty P1, đề xuất một cuộc họp với đại diện có thẩm quyền của Công ty C1 vào ngày 22/3/2019 để giải quyết trách nhiệm dân sự của hành vi vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.

Ngày 19/3/2019, Công ty C1 gửi email thông báo vì người có trách nhiệm xử lý vụ việc của Công ty C1 không có mặt tại công ty nên không thể tham dự cuộc họp với Văn phòng L1 theo thời gian đề xuất và đề nghị dời ngày họp sang ngày 26/3/2019.

Ngày 26/3/2019, mặc dù đại diện Công ty C là ông Yang Jang K - Tổng quản lý và ông Tăng Anh K1 - nhân viên IT có đến Văn phòng đại diện của Công ty P1 để gặp đại diện Công ty P1 và Luật sư Nguyễn Minh H - đại diện pháp lý theo ủy quyền của Công ty P1 tại Việt Nam nhưng cuộc họp thương lượng không thể thực hiện được do ông Yang Jang K đã thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với Công ty P1 và bỏ về ngay lập tức sau khi nêu 02 ý kiến:

- + Ông Yang Jang K cho rằng Công ty P1 đã thô lỗ gọi Công ty C1 đến Văn phòng PTC chỉ để giải quyết vụ việc vớ vẩn do cá nhân sử dụng phần mềm PTC Creo không phép chứ Công ty C1 không sử dụng, điều đó làm mất thời gian của ông Y Jang Keun khi tiền lương của ông được trả theo giờ rất cao.

- + Laptop có cài đặt phần mềm PTC Creo không phép là laptop cá nhân, không phải Công ty C1 trang bị. Vì vậy, đây là lỗi của nhân viên không phải lỗi của Công ty C1. Do đó, Công ty C1 không thể mua phần mềm PTC Creo để giải quyết vụ việc.

Ngày 03/4/2019, Văn phòng L1 gửi Văn thư số 392-19/LS- KN đến Công ty C1 thông báo các ý kiến của Công ty P1 để giải quyết vụ việc vi phạm bản

quyền bằng biện pháp thương lượng. Tại công văn này, Văn phòng Luật sư A H1 đã thông báo giá trị của 01 bản PTC Creo Parametric 3.0 bị Công ty C1 sử dụng không phép là 464.860 USD. Đây là giá trị bồi thường nếu Công ty P1 yêu cầu Tòa án giải quyết. Để giải quyết vụ việc vi phạm bằng biện pháp thương lượng, đàm phán, Văn phòng L1 đã thông báo đề xuất của Công ty P1 gồm hai nội dung mua bản quyền phần mềm và thanh toán một khoản tiền cho việc sử dụng trong quá khứ thể hiện ở bảng dưới đây:

| STT | Tên sản phẩm                                                                                             | Số lượng | Giá trị, USD   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1   | <b>PTC Creo Design Subscription License</b><br>Including: Tool Design & Production Machining. (36 tháng) | 01       | 63.000         |
| 2   | Khoản tiền cho việc sử dụng không phép phần mềm PTC Creo trong quá khứ                                   | 01       | 63.680         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                                                         |          | <b>126.680</b> |

*(Bảng chữ: Một trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi Đô la Mỹ)*

Văn phòng Luật sư A H1 đã đề nghị Công ty C1 cần gửi ý kiến phản hồi chậm nhất vào ngày 08/4/2019.

Ngày 11/4/2019, Văn phòng L1 gửi Văn thư số 478-19/LS- KN đến Công ty C1 để thông báo rằng ngoài Công ty P1, các công ty phần mềm khác là thành viên của Liên minh phần mềm doanh nghiệp (The Software Alliance, gọi tắt là BSA) có phần mềm bị Công ty C1 sử dụng trái phép bị phát hiện trong quá trình thanh tra và theo Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 15/3/2019 cũng thông qua Văn phòng Luật sư A H1 yêu cầu Công ty C1 giải quyết trách nhiệm dân sự phát sinh từ hành vi vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Tại công văn này, Văn phòng Luật sư A H1 tiếp tục đề xuất làm việc vào ngày 18/4/2019 với đại diện Công ty C1 giải quyết vụ việc.

Ngày 12/4/2019, Công ty C1 gửi email thông báo yêu cầu Văn phòng L1 làm việc trực tiếp với Công ty L2 vì Công ty C1 ủy thác việc giải quyết vụ việc cho Công ty này.

Ngày 17/9/2019, Văn phòng L1 gửi Văn thư số 1214-19/LS- KN đến Công ty C1 tiếp tục đề nghị làm việc ngày 23/9/2019 để trao đổi, tìm ra phương án giải quyết vụ việc.

Đến ngày 23/9/2019, Công ty L2 có đại diện là Luật Nguyễn Anh D theo ủy quyền của Công ty C1 đã tham gia buổi làm việc với V2 nhưng chủ yếu là tìm hiểu về yêu cầu giải quyết vụ việc từ các công ty phần mềm mà không có tiến triển gì về việc giải quyết trách nhiệm dân sự bằng biện pháp thương lượng.

Đến nay, mặc dù đã nhiều lần liên hệ với Công ty C1 để giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng Công ty C1 không hợp tác với lý do Công ty C1 không có nhu cầu sử dụng phần mềm PTC Creo và cũng từ chối giải quyết vụ việc với các công ty phần mềm khác là thành viên của BSA.

Từ những sự việc và diễn biến nêu trên có thể thấy rằng nguyên đơn đã cố gắng thuyết phục, hòa giải, thương lượng để giải quyết tranh chấp nhưng Công ty C1 vẫn cố tình không hợp tác để giải quyết sự việc.

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, căn cứ Điều 198, 202, 204, 205 của Luật Sở hữu trí tuệ, nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Buộc Công ty TNHH C chấm dứt hành vi vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Công ty P1, loại bỏ phần mềm không có bản quyền ra khỏi máy tính;

- Buộc Công ty TNHH C phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P1 số tiền 464.860 USD tương đương với số tiền 10.798.697.800 đồng (Mười tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm đồng);

- Buộc Công ty TNHH C xin lỗi công khai 03 kỳ liên tiếp trên ít nhất ba tờ báo phổ biến của Việt Nam – B, B1 bằng Tiếng Việt và B2 bằng tiếng Anh về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty P1;

- Buộc Công ty TNHH C cam kết rằng tất cả các bản sao Phần mềm máy tính của Công ty P1 do Công ty TNHH C chiếm hữu, sử dụng trong tương lai sẽ phải là phần mềm đã được cấp bản quyền cho bị đơn và các phần mềm đó sẽ chỉ được cài đặt và khai thác công năng sử dụng theo đúng với phạm vi bản quyền đã được cấp phép cho phần mềm máy tính đó,

- Buộc Công ty TNHH C phải chịu toàn bộ án phí, lệ phí cũng như các khoản chi phí khác để giải quyết vụ việc thông qua Tòa án.

Ngày 08/9/2020, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn sửa đổi đơn khởi kiện, xin rút các yêu cầu:

- Buộc Công ty TNHH C chấm dứt hành vi vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Công ty P1, loại bỏ phần mềm không có bản quyền ra khỏi máy tính;

- Buộc Công ty TNHH C cam kết rằng tất cả các bản sao Phần mềm máy tính của Công ty P1 do Công ty TNHH C chiếm hữu, sử dụng trong tương lai sẽ phải là phần mềm đã được cấp bản quyền cho bị đơn và các phần mềm đó sẽ chỉ được cài đặt và khai thác công năng sử dụng theo đúng với phạm vi bản quyền đã được cấp phép cho phần mềm máy tính đó;

- Buộc Công ty TNHH C phải chịu toàn bộ án phí, lệ phí cũng như các khoản chi phí khác để giải quyết vụ việc thông qua Tòa án.

Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, như sau:

- Buộc Công ty TNHH C phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P1 số tiền 464.860 USD tương đương với số tiền 10.798.697.800 đồng (Mười tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm đồng).

- Buộc Công ty TNHH C xin lỗi công khai 03 kỳ liên tiếp trên ít nhất ba tờ báo phổ biến của Việt Nam – B, B1 bằng Tiếng Việt và B2 bằng tiếng Anh về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty P1 Inc.

***Quá trình tố tụng, người đại diện hợp pháp của bị đơn Công ty TNHH C trình bày:***

Công ty TNHH C (Công ty C1) không đồng ý toàn bộ nội dung khởi kiện của Công ty P1 vì các lý do sau:

*Thứ nhất*, Công ty C1 không cài đặt và sử dụng phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 cũng như không vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Công ty P1.

Được biết, phần mềm PTC Creo là một phần mềm thiết kế cơ khí phục vụ chủ yếu cho ngành chế tạo máy. Công ty C1 hoạt động chính trong lĩnh vực gia công, sản xuất các phụ tùng xe hơi (nhãn hiệu xe Hyundai, xe KIA....) (được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho khách hàng đến từ hai nguồn chủ yếu là Công ty C2., L (Công ty mẹ ở Hàn Quốc) và các công ty thành viên (chiếm 80% tổng đơn hàng) và khách hàng trong nước (chiếm 20% tổng đơn hàng). Do sản phẩm sản xuất của Công ty C1 là các phụ tùng của các hãng xe hơi nổi tiếng trên thế giới nên Công ty C1 phải sản xuất theo bản vẽ thiết kế của các hãng xe này do công ty mẹ, các công ty thành viên và khách hàng cung cấp chứ không được tự thiết kế để sản xuất. Do đó, Công ty C1 không có bộ phận thiết kế cũng như có nhu cầu cài đặt các phần mềm thiết kế (cụ thể là phần mềm PTC Creo) để tự thiết kế sản phẩm sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

*Thứ hai*, Phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 do nhân viên cài đặt và sử dụng ở laptop cá nhân cho mục đích cá nhân.

Tại Biên bản thanh tra ngày 12/3/2019, Thanh tra Bộ V1 đã xác định 01 phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 đã được sao chép trong Công ty C1. Tuy nhiên trên thực tế, phần mềm này được cài đặt trong máy tính cá nhân của anh Bùi Anh Đ là nhân viên của Công ty C1 chứ không phải được cài đặt trong máy tính thuộc tài sản của Công ty C1.

Trong buổi làm việc với thanh tra, ông Bùi Anh Đ cũng đã xác nhận phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 đã được cài đặt trong laptop cá nhân hãng Dell của ông. Tại Bản tường trình, ông Bùi Anh Đ trình bày do có tham gia học thiết kế sản phẩm cơ khí ở bên ngoài công ty, nên đã cài đặt phần mềm này với mục đích nghiên cứu của mình. Ngày 12/3/2019, ông Bùi Anh Đ có tiết học nên đã mang theo laptop cá nhân để tiện tham gia lớp học sau giờ làm. Việc cài đặt phần mềm này không nhằm mục đích thực hiện bất kỳ công việc nào của Công ty C1.

Đồng thời, Công ty C1 cũng đã có trình bày với Đoàn thanh tra là ông Bùi Anh Đ tự ý cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vào máy tính cá nhân và

Công ty C1 không biết việc cài đặt này nhưng Đoàn thanh tra đã không ghi nhận vấn đề này vào biên bản ngày 12/3/2019.

Bên cạnh đó, ông Bùi Anh Đ là nhân viên thuộc phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) của công ty. Công ty lập Phòng R&D để nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, sử dụng vật liệu phù hợp và tốt hơn, nghiên cứu và phát triển thị trường. Bộ phận này không có chức năng thiết kế.

*Thứ ba*, Biên bản vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ngày 12/3/2019 chưa ghi nhận đầy đủ sự việc. Ông Bùi Anh Đ đã cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vào máy tính cá nhân của ông Đ nhưng tại biên bản làm việc với Đoàn thanh tra đã không thể hiện nội dung này mặc dù Công ty C1 có trình bày sự việc.

Bên cạnh đó, ngày 12/3/2019, nhân viên phiên dịch tiếng Hàn của Công ty C1 xin nghỉ phép. Bà Phạm Nguyễn Quế T là nhân viên kiểm soát sản phẩm đã thay thế nhân viên phiên dịch để dịch nội dung nêu trong Biên bản thanh tra và Biên bản vi phạm hành chính cho ông Yang Jang K. Do bà T không phải là nhân viên phiên dịch và tiếng Hàn của bà T bị hạn chế nên đã dịch không chính xác nội dung biên bản nên ông Yang J1 Keun hiểu nhầm là các Biên bản này ghi nhận sự việc Đoàn thanh tra phát hiện có phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 tại Công ty C1 nên yêu cầu phía công ty xác nhận. Nếu tại thời điểm ký các biên bản này, ông Yang J1 Keun hiểu rõ nội dung trong các biên bản thể hiện công ty C1 cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vào máy tính của Công ty C1 thì chắc chắn rằng ông Yang Jang K sẽ không ký vào các biên bản đó do nội dung đó không đúng sự thật, Công ty C1 không cài đặt phần mềm này.

Từ những phân tích trên, Công ty C1 khẳng định Công ty không cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vào máy tính của Công ty để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào của Công ty mà ông Bùi Anh Đ đã tự ý cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vào máy tính cá nhân của ông Đ để sử dụng vào mục đích cá nhân của mình. Công ty C1 không có bộ phận thiết kế cũng như không có nhu cầu sử dụng phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vì 100% sản phẩm mà công ty sản xuất là phụ tùng xe hơi phải theo phần mềm thiết kế của khách hàng. Do đó, việc Công ty P1 khởi kiện Công ty C1 vì cho rằng Công ty C1 đã vi phạm quyền tác giả do cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 là không có cơ sở. Vì vậy, Công ty C1 không đồng ý bồi thường cho Công ty P1 và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào nêu đưa ra trong đơn khởi kiện.

*Quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Anh Đ có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt, nội dung:*

Do bận công việc, ông Đ xin được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng tại Tòa án các cấp. Ngoài ra, ông Đ không còn trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến Công ty C1. Ý kiến về vụ án: Ông Đ không có trách nhiệm liên quan trong việc Công ty C1 bị xử phạt về việc sử dụng phần mềm PTC Creo 3.0. Ông Đ không có ý kiến gì về việc khởi kiện giữa Công ty P1 với bị đơn Công ty C1 trong vụ án nêu trên.

\* Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với phần bồi thường thiệt hại, cụ thể: Buộc Công ty TNHH C phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P1 số tiền 10.000.000.000đ (mười tỷ đồng).

*Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định:*

Căn cứ vào Điều 30, 37, 38, 39, 147, 217, 228, 235, 266 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; căn cứ Điều 18, 20, 24, 27, 28, 198, 200, 202, 204 và 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 khóa 14 quy định về mức thu, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

*Tuyên xử:*

1. Đình chỉ đối với các yêu cầu:

1.1 Buộc Công ty TNHH C chấm dứt hành vi vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Công ty P1, loại bỏ phần mềm không có bản quyền ra khỏi máy tính.

1.2 Buộc Công ty TNHH C cam kết rằng tất cả các bản sao Phần mềm máy tính của Công ty P1 do Công ty TNHH C chiếm hữu, sử dụng trong tương lai sẽ phải là phần mềm đã được cấp bản quyền cho bị đơn và các phần mềm đó sẽ chỉ được cài đặt và khai thác công năng sử dụng theo đúng với phạm vi bản quyền đã được cấp phép cho phần mềm máy tính đó.

1.3 Buộc Công ty TNHH C phải chịu toàn bộ án phí, lệ phí cũng như các khoản chi phí khác để giải quyết vụ việc thông qua Tòa án.

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty P1 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại” đối với bị đơn Công ty TNHH C.

2.1 Buộc Công ty TNHH C phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P1 số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

2.2 Buộc Công ty TNHH C1 phải xin lỗi công khai 03 kỳ liên tiếp trên ít nhất ba tờ báo phổ biến của Việt Nam – B, B1 bằng Tiếng Việt và B2 bằng tiếng Anh về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty P1.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên lỗi suất chậm thi hành án, về án phí, trách nhiệm thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/10/2020, đại diện ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Minh H có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, buộc Công ty TNHH C bồi thường thiệt hại cho Công ty P1 số tiền 10.000.000.000 đồng.

Ngày 13/10/2020, bị đơn Công ty TNHH C có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

*Tại phiên tòa phúc thẩm:*

Công ty P1 (có đại diện là bà Nguyễn Minh H) thay đổi yêu cầu kháng cáo: Nguyên đơn kháng cáo một phần Bản án sơ thẩm liên quan đến bồi thường thiệt hại. Theo quy định tại thông tư số 02 và các quy định khác của pháp luật, dựa vào thiệt hại thực tế, nguyên đơn đề nghị bị đơn bồi thường 2.184.019.500 đồng chứ không phải 10.000.000.000 đồng như tại cấp sơ thẩm.

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Luật sư Nguyễn Nhật Thủy V trình bày:* Việc kiểm tra về phần mềm diễn ra vào ngày 12/3/2019; ngày 13/3/2019, công ty có yêu cầu ông Đ làm bản tường trình. Ngày 15/3/2019 cơ quan thanh tra mới ban hành biên bản kiểm tra. Nên, Công ty C có thời gian để khiếu nại nhưng hoàn toàn không làm việc này. Việc kiểm tra của ban thanh tra là trong giờ hành chính. Theo quy định của bộ luật Lao động thì Công ty phải quản lý nhân viên trong giờ làm việc. Nên, ông Đ làm việc tại trụ sở công ty, trong giờ làm việc hành chính thì công ty C phải chịu trách nhiệm cho việc này. Việc sao chép phần mềm theo quy định thì rõ ràng là công ty C1 đã vi phạm. Mặt khác, quy định thì việc bồi thường thiệt hại phải dựa vào thiệt hại trên thực tế nên nguyên đơn mới giảm số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa theo hợp đồng thực tế tương tự về việc bán bản quyền phần mềm giữa công ty P1 với một công ty làm việc trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô khác. Nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa một phần Bản án sơ thẩm về phần số tiền bồi thường thiệt hại.

*Đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị Hằng N1 trình bày:* Theo như bị đơn trình bày tại đơn kháng cáo, 02 phần mềm của ông Đ đã cài đặt vào máy và phần mềm nguyên đơn dựa vào để đối chiếu tương tự là không giống nhau. Thêm vào đó, việc ông Đ cài đặt phần mềm trong vòng 09 tháng nhưng nguyên đơn lại đưa ra một hợp đồng mua bán phần mềm trong vòng 03 năm là không phù hợp.

*Bà H trình bày:* Tên phần mềm có sự khác biệt là do ông Đ cài đặt phần mềm toàn bộ modurn, còn Công ty P1 bán ra theo hợp đồng mua bán chỉ là một phần tác phẩm. Việc thời gian ông Đ sử dụng là không có ý nghĩa gì đối với việc thuê phần mềm, vì việc sử dụng của người sử dụng trong thời gian thuê bao nhiêu lần là không giới hạn.

*Bà N1 trình bày tranh luận:* Phần mềm của Công ty P1 có rất nhiều phiên bản, hợp đồng mua bán phần mềm của công ty không nêu rõ là phiên bản nào. Việc nguyên đơn trình bày việc Công ty C1 vi phạm toàn bộ modurn nhưng không thể chứng minh được. Nên việc nguyên đơn đưa ra giá cho phần mềm này là không phù hợp.

*Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:*

Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử Tòa án đã tiến hành đúng quy định của pháp luật; tại phiên tòa người tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Việc thanh tra thể hiện thực tế bị đơn có sử dụng trái phép phần mềm của các công ty phần mềm, việc sao chép của bị đơn là chưa được công ty P2 đồng ý. Công ty C cho rằng máy tính sao chép là máy tính cá nhân của ông Đ nhưng lại không khiếu nại đối với biên bản vi phạm hành chính. Theo biên bản vi phạm có thể hiện trong 34 máy tính có hành vi sao chép trái phép phần mềm của công ty C1 có phần mềm của công ty P1 nên công ty C phải chịu trách nhiệm về việc này. Việc kháng cáo của nguyên đơn theo thiệt hại thực tế xảy ra, dựa trên một hợp đồng kinh tế mua bán bản quyền tương tự là có căn cứ. Nên, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, buộc bị đơn phải bồi thường số tiền 2.184.019.500 đồng.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

*Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm, ý kiến của các đương sự, quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát; Hội đồng xét xử nhận định:*

#### **[1] Về thủ tục tố tụng:**

**[1.1]** Đơn kháng cáo của Công ty P1 và Công ty TNHH C còn trong hạn luật định và hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

**[1.2]** Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Anh Đ đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không lý do. Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 tiến hành xét xử vụ án.

#### **[2] Về nội dung:**

**[2.1]** Công ty P1 (có địa chỉ trụ sở tại Hoa Kỳ) là chủ sở hữu quyền tác giả toàn quyền với tất cả các phần mềm và phiên bản phần mềm PTC Creo (tên cũ là PRO/ENGINEER, Pro/E Wildfire) được tạo ra và phân phối bởi Công ty P1., bao gồm cả phiên bản phần mềm phiên bản PTC Creo Parametric 3.0 được đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ theo Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm số TX 8-041-376.

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTr ngày 05/3/2019 của Chánh Thanh tra Bộ V1 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính; Ngày 12/3/2019 Đoàn Thanh tra liên ngành Bộ V1 đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty TNHH C; Theo đó khi tiến hành kiểm tra 34 máy tính đang hoạt động thì phát hiện Công ty 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, trong đó có 01 máy tính của Công ty C sử dụng bản phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 mà không được phép của chủ sở hữu là Công ty P1.

Tại Biên bản thanh tra ngày 12/3/2019 có đại diện của Công ty C1 là ông Yang Jang K đã ký vào biên bản (BL246-247), thể hiện: Công ty C *thừa nhận có hành vi sao chép, sử dụng tác phẩm (chương trình phần mềm máy tính) mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Công ty cam kết sẽ chấm dứt hành vi vi phạm...* Công ty N2 với nội dung biên bản thanh tra.

Tại Biên bản vi phạm hành chính ngày 12/3/2019 có đại diện của Công ty C1 là ông Yang Jang K và người phiên dịch tiếng Hàn Quốc cho Công ty là bà Phạm Nguyễn Quế T ký vào biên bản, thể hiện: Công ty C *thừa nhận có lỗi vi phạm về hành vi sao chép, sử dụng tác phẩm (chương trình phần mềm máy tính) mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.*

Ngày 15/3/2019, Chánh Thanh tra Bộ V1 ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty C về hành vi “Sao chép tác phẩm (chương trình phần mềm máy tính) mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả” với số tiền phạt 30.000.000 đồng và yêu cầu Công ty C chấm dứt hành vi vi phạm, dỡ bỏ ngay bản sao chương trình phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Quá trình giải quyết vụ án, đại diện Công ty C trình bày Công ty đã nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên; đồng thời Công ty C1 không có bất kỳ khiếu nại hay khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty C1 đã có hiệu lực pháp luật.

Do đó, Công ty C1 kháng cáo cho rằng việc cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 vào máy tính là do ông Đ (nhân viên công ty) tự cài đặt vào máy tính cá nhân của ông Đ để phục vụ mục đích cá nhân của ông Đ, ông Đ không sử dụng phần mềm này để phục vụ công việc của công ty; mặt khác, ngành nghề kinh doanh của công ty là gia công, sản xuất phụ tùng xe hơi theo đơn đặt hàng và bảng vẽ thiết kế có sẵn của các hãng xe nên công ty không có nhu cầu sử dụng phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 của Công ty P1; đề nghị bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty P1 là không có cơ sở chấp nhận.

[2.2] Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, Công ty P1 yêu cầu Công ty C1 bồi thường giá chuyển giao công nghệ phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 là 10.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của công ty P1 thay đổi yêu cầu buộc công ty C bồi thường số tiền 2.184.019.500 đồng, dựa trên các hợp đồng thương mại bán giấy phép sử dụng phần mềm căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng (chỉ mua các gói mô đun là một phần của phiên bản phần mềm được phát hành). Cụ thể, đối với Hợp đồng kinh tế ngày 26/11/2019 được ký kết giữa Công ty TNHH P2 với Công ty TNHH S1 do nguyên đơn cung cấp (để làm căn cứ cho thiệt hại vật chất có thể thấy được) thể hiện giá bán phần mềm PTC Creo Parametric – bản quyền 3 năm với đơn giá 2.184.019.500 đồng. Tuy

nhiên giá này là bán cho Công ty sử dụng trong 03 năm và được cài đặt vào các máy tính của Công ty S1; Hợp đồng không nói rõ là Công ty P2 cài đặt phần mềm cho bao nhiêu máy tính, cài đặt nguyên bộ sản phẩm PTC Creo Parametric hay chỉ một bộ phận PTC Creo Parametric và cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric phiên bản 2016 hay phiên bản sau 2016. Còn đối với trường hợp của bị đơn chỉ có duy nhất 01 máy tính (User name Bùi Anh Đ) cài đặt phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 (phiên bản 2016) vào ngày 01/8/2018 đến ngày 05/3/2019 bị thanh tra phát hiện lập biên bản (khoảng 7 tháng) nên việc nguyên đơn cung cấp hợp đồng kinh tế nêu trên để yêu cầu tuyên buộc bị đơn bồi thường thiệt hại với số tiền 2.184.019.500 đồng là không phù hợp, không có căn cứ chấp nhận.

Do nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại vật chất thực tế xảy ra nên Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm c khoản 1 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ quy định: *“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 năm trăm triệu đồng”*, để tuyên buộc bị đơn bồi thường thiệt hại với số tiền 500.000.000 đồng cho nguyên đơn; Đồng thời, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ khoản 2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 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:....Buộc xin lỗi, cải chính công khai”* để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn xin lỗi công khai 03 kỳ liên tiếp trên ít nhất 03 tờ báo của Việt Nam – B, B1 bằng tiếng Việt và B2 bằng tiếng Anh về hành vi sử dụng bản phần mềm PTC Creo Parametric 3.0 mà không được phép của nguyên đơn là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn; Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là không có căn cứ nên không được chấp nhận.

**[3]** Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên nguyên đơn và bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

**[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.

*Vì các lẽ trên;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 18, 20, 24, 27, 28, 198, 200, 202, 204 và 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 khóa 14 quy định về mức thu, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

*Tuyên xử:*

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty P1 và Công ty TNHH C. Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

1. Đình chỉ đối với các yêu cầu:

1.1 Buộc Công ty TNHH C chấm dứt hành vi vi phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Công ty P1, loại bỏ phần mềm không có bản quyền ra khỏi máy tính.

1.2 Buộc Công ty TNHH C cam kết rằng tất cả các bản sao Phần mềm máy tính của Công ty P1 do Công ty TNHH C chiếm hữu, sử dụng trong tương lai sẽ phải là phần mềm đã được cấp bản quyền cho bị đơn và các phần mềm đó sẽ chỉ được cài đặt và khai thác công năng sử dụng theo đúng với phạm vi bản quyền đã được cấp phép cho phần mềm máy tính đó.

1.3 Buộc Công ty TNHH C phải chịu toàn bộ án phí, lệ phí cũng như các khoản chi phí khác để giải quyết vụ việc thông qua Tòa án.

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty P1 về việc “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại*” đối với bị đơn Công ty TNHH C.

2.1 Buộc Công ty TNHH C phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P1 số tiền 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng).

2.2 Buộc Công ty TNHH C1 phải xin lỗi công khai 03 kỳ liên tiếp trên ít nhất ba tờ báo phổ biến của Việt Nam – B, B1 bằng Tiếng Việt và B2 bằng tiếng Anh về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty P1.

*Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án chậm thực hiện việc trả số tiền nêu trên thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải trả thêm tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.*

*Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án, yêu cầu 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 quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.*

3. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Nguyên đơn – Công ty P1 và bị đơn Công ty TNHH C, mỗi đương sự phải chịu 2.000.000 đồng; được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các biên lai thu số 0044786 ngày 12/10/2020 và 0044810 ngày 13/10/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

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

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Nguyễn Văn Khương   Nguyễn Thị Thúy Hòa**

**Lê Văn An**