

Bản án số: 110/2023/KDTM-PT
Ngày: 17 - 10 - 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 CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên

Các Thẩm phán: Ông Mai Xuân Thành

Bà Lê Thị Tuyết Trinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Yến - 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 Phạm Công Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 55/2023/TLPT-KDTM ngày 02 tháng 6 năm 2023 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2023/KDTM-ST ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 2087/2023/QĐ-PT ngày 01 tháng 8 năm 2023 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: N (CH); địa chỉ: Thụy Sĩ.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai Duy L, sinh năm 1985 (có mặt)

Địa chỉ: Tầng x9, Tòa nhà Văn phòng x789, số x147 H, phường N, quận C, Thành phố Hà Nội.

Ông L ủy quyền lại cho:

1/Ông Bạch Hoàng G1, sinh năm 1990 (có mặt)

2/Và/ hoặc bà Nguyễn Thị Anh T2, sinh năm 1984 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ liên hệ: Tầng x9, Tòa nhà Văn phòng x789, số x147 H, phường N, quận C, Thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lê Xuân L1 - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (có mặt).

- *Bị đơn*: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (nay là Công ty Cổ phần) Dược phẩm Đ1;

Địa chỉ: lô M7A, đường D17, Khu công nghiệp M, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn:

1/Ông Vũ Tuấn L2, sinh năm 1991 (có mặt)

2/Và/hoặc bà Từ Thị Hồng H3, sinh năm 1984 (vắng mặt);

Cùng địa chỉ: công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Đ - Tầng x5, tháp A – B Tòa nhà I, số 203 N, phường T, quận T, Thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Nhâm Mạnh H3 - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (có mặt).

- *Người kháng cáo*: Bị đơn Công ty cổ phần dược phẩm Đ1.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 18/12/2015, đơn bổ sung đơn khởi kiện ngày 18/12/2015, đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi đơn khởi kiện ngày 06/01/2016, trong quá trình hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm, người đại theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Nguyên đơn là chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế số 5529, bảo hộ cho, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt chất Vildagliptin. Với tư cách là chủ sở hữu văn bằng sáng chế đang có hiệu lực, nguyên đơn có đầy đủ các quyền được quy định tại các Điều 123.1; 125.1 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 như: Độc quyền sử dụng và quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế đang được bảo hộ.

Bằng sáng chế bảo hộ cho hoạt chất Vildagliptin cũng đã được cấp cho nguyên đơn tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các quốc gia như Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ (các văn bằng JP3681110, EP1137635B1 và US6166063). Các văn bằng này là các văn bằng sáng chế tương đương với Bằng độc quyền sáng chế 5529 được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Điều 126.1 Luật Sở hữu trí tuệ, mọi hành vi sử dụng hoạt chất Vildagliptin đang được bảo hộ theo sáng chế của Novartis mà không được phép của Novartis, bao gồm nhưng không giới hạn bởi hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm chứa hoạt chất Vildagliptin cũng như nhập khẩu hoạt chất Vildagliptin đều là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế.

Đầu năm 2015, nguyên đơn đã phát hiện bị đơn đang sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc Vigorito chứa hoạt chất vildagliptin. Sản phẩm thuốc Vigorito có số đăng ký là VD-21482-14, cấp theo Quyết định số 437/QĐ-QLD ngày 12 tháng 08 năm 2014 bởi Cục Quản lý dược Việt Nam cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn (nay là Công ty Cổ phần) Dược phẩm Đ1 (gọi tắt là Công ty Đ1 hay Công ty DAVI PHARM). Thanh Tra Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Kết luận thanh tra số 323/KL-TTra ngày 06/7/2015 và Quyết định số

12/QĐ-TTtra ngày 11/01/2016 về việc giải quyết khiếu nại đối với Kết luận thanh tra số 323/KL-Ttra kết luận hành vi bị đơn xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529 của nguyên đơn khi sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc Vigorito.

Cục Sở hữu trí tuệ với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, trong Văn bản số 5514/SHTT-TTKN đề ngày 25/6/2015 ký bởi Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã “kết luận rằng dược phẩm Vigorito chứa hoạt chất Vildagliptin với hàm lượng 50mg do Công ty Đ1 sản xuất, chứa yếu tố xâm phạm là hoạt chất Vildagliptin, sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế được xác định theo Bằng độc quyền sáng chế số 5529, cấp ngày 15/03/2006, cho chủ bằng N (CH)”.

Trong quá trình giải quyết lại vụ án, giám định viên độc lập là ông Lê Huy A được Tòa án trưng cầu giám định cũng đã ra kết luận giám định khẳng định sản phẩm thuốc Vigorito 50mg (do Công ty Đ1 sản xuất) là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế đang được bảo hộ tại Bằng độc quyền sáng chế số 5529 của Novartis.

Bị đơn đã tham gia gói thầu thuốc theo tên generic 2015 để cung cấp sản phẩm thuốc Vigorito vi phạm cho các cơ sở y tế công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù cơ quan Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu bị đơn dừng các hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc Vigorito. Theo Quyết định số 3464/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bị đơn cung cấp 190.000 viên thuốc Vigorito có chứa hoạt chất Vildagliptin với giá 7.600 đồng/viên trong năm 2016 cho địa phương này. Bên cạnh đó, bị đơn có thể cũng đã phối hợp với một doanh nghiệp khác tham gia gói thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan này cũng đã phê chuẩn Gói thầu 1, Nhóm 3, theo đó, 51.000 viên thuốc Vigorito của bị đơn sẽ được cung cấp cho các cơ sở y tế của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2016. Việc bị đơn chào hàng, tham gia gói thầu và chuẩn bị cung cấp dược phẩm mang nhãn hiệu Vigorito theo gói thầu đã trúng không những vi phạm Kết luận thanh tra số 323/KL-TTtra ngày 06/7/2015, Quyết định giải quyết khiếu nại số 12/QĐ-TTtra mà còn tiếp tục cấu thành hành vi xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529 theo quy định tại Điều 126.1 Luật Sở hữu trí tuệ.

Do bị đơn sản xuất thời gian dài và phân phối sản phẩm rất nhiều địa phương khác nhau nên đến nay nguyên đơn chưa thể thống kê hết số lượng sản phẩm Vigorito bị đơn đã sản xuất và phân phối cũng như các thông tin, tài liệu khác phục vụ cho việc tính toán một phần mức thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu. Vì vậy căn cứ vào Điều 205.1(c) Luật Sở hữu trí tuệ, nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường mức thiệt hại ban đầu là 500.000.000 đồng đối với những thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ việc xâm phạm quyền trong thời gian có hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế số 5529.

Do hành vi xâm phạm quyền của bị đơn, nguyên đơn đã phải bỏ ra 300.000.000 đồng để thuê luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án này. Theo quy định tại Điều 205.3, Luật Sở hữu trí tuệ về căn cứ xác

định mức bồi thường thiệt hại, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán khoản chi phí hợp lý là 300.000.000 đồng mà nguyên đơn đã phải bỏ ra để thuê Luật sư.

Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế thực hiện bởi bị đơn không những trực tiếp gây thiệt hại lớn về vật chất cho nguyên đơn mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của nguyên đơn với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của Bằng độc quyền sáng chế số 5529. Do đó, theo quy định tại Điều 202.2 Luật Sở hữu trí tuệ, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai trên Tạp chí Dược và Mỹ phẩm, Tạp chí Sức khỏe và Đời sống và trên ba số báo liên tiếp của báo Thanh niên về hành vi xâm phạm quyền.

Toàn bộ các sản phẩm thuốc Vigorito được sản xuất bởi bị đơn đều được cơ quan chức năng kết luận là xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5529. Những sản phẩm này không đáp ứng các điều kiện để phân phối trên thị trường với mục đích phi thương mại theo quy định tại Điều 30.1 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 119/2010/NĐ-CP. Như vậy, căn cứ theo Điều 202.5 của Luật Sở hữu trí tuệ và các Điều 29.1 và 31 Nghị định 105/2006/NĐ-CP nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thuốc Vigorito còn tồn kho và các nguyên liệu, vật liệu và các phương tiện chính được sử dụng để sản xuất, kinh doanh sản phẩm xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529.

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn thay đổi nội dung khởi kiện “Chấm dứt các hành vi nhập khẩu, sản xuất, khai thác công dụng, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào hàng và tàng trữ để lưu thông các sản phẩm xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế 5529” thành “Tuyên bị đơn có hành vi vi phạm bằng độc quyền sáng chế 5529 của nguyên đơn trong thời gian văn bằng có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019) và xin rút các yêu cầu xin lỗi trên tạp chí Dược và Mỹ Phẩm, rút yêu cầu tiêu hủy sản phẩm vi phạm và rút yêu cầu rút số đăng ký lưu hành thuốc của bị đơn, giữ nguyên các yêu cầu còn lại.

Người đại diện theo ủy quyền bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn (nay là Công ty Cổ phần) được phẩm Đ1 trình bày: Bị đơn không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bởi các lý do sau:

Đơn khởi kiện cho rằng Công ty Đ1 đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Bằng độc quyền sáng chế số 5529 khi sản xuất thuốc Vigorito chứa hoạt chất Vildagliptin, tuy vậy trước khi quyết định đăng ký lưu hành và sản xuất sản phẩm thuốc Vigorito, Công ty Đ1 đã tiến hành công tác tra cứu thông tin sáng chế trên cơ sở dữ liệu sáng chế được công bố bởi Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan có liên quan. Tuy nhiên, kết quả tra cứu lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan cho thấy hợp chất Vildagliptin dạng tinh thể đã được bảo hộ dưới hình thức sáng chế/giải pháp hữu ích (viết tắt SC/GPHI).

Sau đó, đại diện của Công ty Đ1 đã tiến hành nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin SC/GPHI số CCTT1 - 2015 - 00014 ngày 17/4/2015 về hoạt chất

Vildagliptin tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó ngày 23/4/2015 Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Văn bản số 3309/SHTT/TT thể hiện là không tìm thấy thông tin liên quan đến việc hoạt chất Vildagliptin đã được cấp bằng độc quyền SC/GPHI.

Công ty Đ1 đã tiến hành các thủ tục luật định để sản xuất và lưu hành thuốc Vigorito. Công ty Đ1 đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành cho sản phẩm thuốc Vigorito VD-21842-14 theo Quyết định số 437/QĐ-QLD ngày 12/8/2014. Hồ sơ xin đăng ký lưu hành thuốc Vigorito của Công ty Đ1 đã được thẩm định nghiêm ngặt phù hợp với quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 21/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, theo đó hồ sơ đăng ký thuốc phải tuân thủ theo Bộ tài liệu hướng dẫn hồ sơ đăng ký thuốc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung của hiệp hội các nước Đông Nam Á – Thường gọi là Hồ sơ Kỹ thuật chung ASEAN (ACTD).

Đối với nguyên liệu chính của thuốc Vigorito có tên chung quốc tế (INN) là Vildagliptin, theo phiếu kiểm nghiệm dược chất của nhà sản xuất nguyên liệu đã nộp theo hồ sơ đăng ký thuốc, thể hiện đặc tính của nguyên liệu chính có tên chung quốc tế Vildagliptin của thuốc Vigorito chính là Vildagliptin dạng tinh thể.

Phía đại diện của N cho rằng phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 bảo hộ cho hoạt chất Vildagliptin bao gồm các dạng trong đó có dạng tinh thể là không có cơ sở. Khi xem xét Bằng độc quyền sáng chế số 5529 và ngay cả bản mô tả của nguyên đơn, bị đơn cũng nhận thấy không có bất cứ đề cập nào rằng phạm vi/yêu cầu bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 15/3/2006 bảo hộ hoạt chất Vildagliptin ở mọi dạng bao gồm cả dạng tinh thể.

Bằng độc quyền sáng chế 5529 số 5529 được cấp ngày 15/3/2006 trên cơ sở đơn PCT số PCT/EP99/09708, nộp đơn ngày 09/12/1999 (yêu cầu hưởng ưu tiên từ quốc gia cơ sở là đơn sáng chế Hoa Kỳ số 09/209,068 nộp ngày 10/12/1998). Cách tự diễn giải của phía N rằng Bằng độc quyền sáng chế số 5529 bảo hộ cho các dạng đa hình, vô định hình, tinh thể, dạng khan thì rõ ràng được coi là vượt quá phạm vi xin bảo hộ của sáng chế được yêu cầu hưởng ưu tiên từ quốc gia cơ sở là đơn sáng chế Hoa Kỳ số 09/209,068 nộp ngày 10/12/1998, bởi quốc gia cơ sở là Hoa kỳ đã cấp bằng độc quyền sáng chế cho hoạt chất Vildagliptin không thể hiện nội dung bảo hộ cho các dạng các dạng đa hình, vô định hình và tinh thể.

Phía Novatis AG còn khẳng định rằng Bằng độc quyền sáng chế số 5529 bảo hộ cho Vildagliptin dưới mọi dạng (không giới hạn). Lập luận này là chưa có cơ sở. Cho nên, để minh chứng rằng các giải pháp kỹ thuật dạng mới của một hợp chất hóa học đã biết gồm dạng đa hình, tinh thể... nếu đáp ứng các tiêu chí về: (i) Tính mới; (ii) Có trình độ sáng tạo; (iii) có khả năng áp dụng công nghiệp thì vẫn được bảo hộ sáng chế độc lập với sáng chế bảo hộ cho hợp chất hóa học đã biết theo khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Do vậy, Bằng độc quyền sáng chế số 5529 tại Việt Nam bảo hộ cho hoạt chất Vildagliptin đương nhiên phạm vi bảo hộ của nó không được coi là xin bảo hộ cho các dạng đa hình, vô định hình, tinh thể, dạng khan của Vildagliptin bởi toàn bộ nội dung của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã không mô tả cụ thể về các dạng đa hình, vô định hình, tinh thể, dạng khan của Vildagliptin được xác định bởi các thông số vật lý như: Nhiễu xạ tia bột X, phổ khối, phổ cộng hưởng từ, phổ hồng ngoại,...

Quá trình tra cứu thông tin đối với Bằng độc quyền sáng chế 5529 liên quan đến hoạt chất Vildagliptin, bị đơn phát hiện thấy tại Hoa Kỳ (Quốc gia cơ sở của đơn số 09/209,068 nộp ngày 10/12/1998 là đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 tại Việt Nam) cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (“USPTO”) cấp Bằng độc quyền sáng chế 5529 số US8,877,799 B2 cho EGIS GYOGYSZERGYAR NYIVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG đối với hoạt chất Vildagliptin dạng tinh thể. Việc bảo hộ đối với sáng chế số US8,877,799 B2 (cho chủ thể Hungary được cấp tại cùng quốc gia Hoa Kỳ) cho dạng tinh thể của Vildagliptin có tính mới so với số 09/209,068 nộp ngày 10/12/1998, mà tính mới chính là một trong những tiêu chí điều kiện để xem xét khi cấp bằng độc quyền sáng chế, và đương nhiên khi không có dấu hiệu trùng thì việc yêu cầu bảo hộ đối với dạng tinh thể của Vildagliptin của chủ văn bằng theo đơn số PCT/HU 2010/000106 là có tính mới so với đơn số 09/209,068 nộp ngày 10/12/1998 của N và đây là hai sáng chế độc lập có liên quan đến hợp chất Vildagliptin. Trong đó cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ đã cấp hai bằng độc quyền sáng chế liên quan đến hoạt chất Vildagliptin cho hai chủ thể và rõ ràng chủ thể được bảo hộ Vildagliptin dạng tinh thể là một chủ thể Hungary chứ không phải N.

Trong quá trình đưa ra lập luận của mình tại cơ quan có thẩm quyền cũng như tại yêu cầu khởi kiện phía N cho rằng “Hợp chất Vildagliptin ở mọi hình thức đều thuộc phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 bao gồm các dạng Vô định hình, đa hình, tinh thể, dạng khan và các dạng khác của Vildagliptin” (bảo hộ không giới hạn) đồng nghĩa với việc khi so sánh phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế 5529 số US8,877,799 B2 (được cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cấp cho chủ thể Hungary cho Vildagliptin dạng tinh thể) với đơn số 09/209,068 nộp ngày 10/12/1998 (không xin bảo hộ cho Vildagliptin dạng tinh thể nhưng là đơn cơ sở, đơn được đề nghị hưởng quyền ưu tiên đối với đơn tại Việt Nam), thì rõ ràng Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã vượt quá phạm vi bảo hộ - và nó phải bị vô hiệu. Cơ sở pháp lý để đưa ra lập luận nêu trên:

Theo quy định tại Điểm 61 của Thông tư 30/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu trong Giai đoạn quốc gia:

Phù hợp với Quy tắc 51bis Quy chế thi hành Hiệp ước PCT, người nộp đơn phải nộp giấy ủy quyền, giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong Giai đoạn quốc tế (nếu có)... trong thời hạn 34 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Phù hợp với Điều 28 và Điều 41 Hiệp ước PCT và các quy tắc 52.1 (b) và 78.1 (b) Quy chế thi hành Hiệp ước PCT, trong Giai đoạn quốc gia Người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung các tài liệu của Đơn theo quy định tại Điểm 31 Thông tư này. Ngay tại thời điểm vào giai đoạn quốc gia, người nộp đơn cũng có thể sửa đổi, bổ sung bản mô tả phù hợp với quy định tại Điểm 31 Thông tư này.

Điểm 31.2 của Thông tư cũng quy định:

31.2. Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn cũng như đảm bảo tính thống nhất của đơn. Nếu việc sửa chữa làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Do đó, phạm vi xin bảo hộ của sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở đơn sáng chế vào quốc gia Việt Nam theo hiệp ước hợp tác sáng chế quốc tế (PCT), có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên từ quốc gia cơ sở không được vượt quá phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng của sáng chế được yêu cầu quyền ưu tiên từ quốc gia cơ sở đó.

Suy ra rằng các điểm yêu cầu bảo hộ như trình bày của N thuộc Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã không đáp ứng điều kiện để được bảo hộ sáng chế tại Việt Nam.

Vì không được bảo hộ nên bị đơn kháng định Công ty Đ1 không có sự vi phạm nên bị đơn không cần thiết đưa ra các căn cứ để phản bác các yêu cầu khác trong đơn khởi kiện mặc dù các yêu cầu này đã không được chứng minh một cách thuyết phục.

Ngoài ra trong quá trình tố tụng, bị đơn có yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập thêm chứng cứ, đảm bảo về nội dung cũng như tố tụng của vụ án là ủy thác tư pháp để tiến hành trưng cầu ý kiến của cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ “USPTO”.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2023/KDTM-ST ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định như sau:

1. Đình chỉ các phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thuốc Vigorito còn tồn kho và các nguyên liệu, vật liệu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh sản phẩm xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529, buộc bị đơn rút số đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc Vigorito tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và buộc bị đơn xin lỗi, cải chính trên Tạp chí Dược và Mỹ phẩm.

2. Chấp nhận các yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn N (CH) đối với bị đơn Công ty TNHH Dược phẩm Đ1 (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1) về việc “tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”.

2.1. Tuyên bố hành vi của bị đơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1 đã có hành vi xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529 của nguyên đơn trong thời gian bằng độc quyền có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019).

2.2. Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1 xin lỗi và cải chính công khai đối với nguyên đơn N (CH) trên Tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống trong 03 kỳ liên tiếp về hành vi xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế 5529 trong thời gian bằng độc quyền có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019). Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn xin lỗi và cải chính trên Báo Thanh Niên.

2.3 Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1 phải bồi thường cho nguyên đơn N (CH) các khoản sau:

- Bồi thường vật chất cho nguyên đơn N (CH) số tiền 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) do hành vi xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế 5529 gây ra trong thời gian bằng độc quyền có hiệu lực.

- Thanh toán cho nguyên đơn N (CH) số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) về khoản chi phí thuê luật sư.

Kể từ khi 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 thanh toán số tiền trên thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí trưng cầu giám định, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/4/2023 bị đơn Công ty cổ phần dược phẩm Đ1 kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn Công ty cổ phần dược phẩm Đ1 (có ông Vũ Tuấn L2 là đại diện theo ủy quyền) vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết lại vụ án với các lý do: Thời điểm Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết lại vụ án thì bằng độc quyền sáng chế đã hết hạn nên nguyên đơn không có quyền khởi kiện; Về nội dung thì bằng độc quyền sáng chế không bảo hộ hợp chất nên bị đơn không vi phạm. Thực tế Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhiều bằng độc quyền sáng chế đối với hợp chất này; Tòa án cấp sơ thẩm không trưng cầu giám định của cơ quan chuyên môn về việc bằng bảo hộ sáng chế.

Nguyên đơn N (CH) (có ông Mai Duy L là đại diện theo ủy quyền) vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, không đồng ý yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trong phần tranh luận:

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày: Phía bị đơn bảo lưu nội dung đã trình bày tại cấp sơ thẩm. Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng vì nguyên đơn không còn quyền khởi kiện, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đình

chỉ giải quyết vụ án là không đúng quy định pháp luật, do thời điểm thụ lý lại vụ án thì bằng bảo hộ sáng chế đã hết hiệu lực. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm với các lý do sau:

- Nguyên đơn khởi kiện vụ án vào năm 2015. Tại thời điểm này thì Bằng độc quyền sáng chế số 5529 vẫn còn hiệu lực. Mặc dù, Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã hết hiệu lực vào năm 2019, nhưng việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý lại vụ án là do bản án sơ thẩm lần 1 đã bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy, nên đây chỉ là 01 vụ án. Do tại thời điểm hiện nay văn bằng sáng chế hết hiệu lực, nên nguyên đơn chỉ yêu cầu xem xét hành vi vi phạm của bị đơn tại thời điểm khởi kiện.

- Mặt khác, tại bản án phúc thẩm lần 1 thì Tòa án cấp phúc thẩm cũng đã xác định là bị đơn có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khi thụ lý lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã có trưng cầu giám định của cơ quan chuyên môn và kết quả xác định là bị đơn có hành vi vi phạm.

- Cục Sở hữu trí tuệ đã văn bản số 4446/SHTT-SC ngày 03/6/2022 cung cấp thông tin về quá trình đăng ký và thẩm định đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế của Việt Nam và Hoa Kỳ là độc lập với nhau và không liên quan nhau, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ không có thẩm quyền tham gia hay có bất kỳ ý kiến nào về phạm vi bảo hộ tại Việt Nam của một Bằng độc quyền sáng chế Việt nam nói chung cũng như phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 nói riêng. Do đó, bị đơn yêu cầu phải trưng cầu ý kiến của cơ quan sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ là không có ý nghĩa chứng minh.

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

- Về tố tụng: Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Về nội dung: Vụ việc đã được đưa ra khởi kiện từ năm 2015, thời điểm này Bằng độc quyền sáng chế số 5529 có hiệu lực. Tại cấp sơ thẩm, nguyên đơn yêu cầu xem xét hành vi vi phạm của bị đơn trong thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ, nên lời trình bày của bị đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng là không đúng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thì yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, yêu cầu kháng cáo của bị đơn không có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Nội dung tranh chấp;

[1.1] Nguyên đơn N (CH) là chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế số 5529, bảo hộ cho, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt chất Vildagliptin. Năm 2015, nguyên đơn phát hiện bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn (nay là Công ty Cổ phần) Dược phẩm Đ1 đang sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc Vigorito chứa hoạt chất vildagliptin. Sản phẩm thuốc Vigorito có số đăng ký là VD-21482-14, cấp theo Quyết định số 437/QĐ-QLD ngày 12/8/2014 bởi Cục Quản lý dược Việt Nam, nên khởi kiện yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại và xin lỗi, cải chính công khai.

Do Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã hết hiệu lực từ ngày 09/12/2019 (trước khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý lần 2 vụ án), nên nguyên đơn thay đổi nội dung khởi kiện “Chấm dứt các hành vi nhập khẩu, sản xuất, khai thác công dụng, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào hàng và tàng trữ để lưu thông các sản phẩm xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế 5529” thành “Tuyên bị đơn có hành vi vi phạm bằng độc quyền sáng chế 5529 của nguyên đơn trong thời gian văn bằng có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019), xin rút các yêu cầu xin lỗi trên tạp chí Dược và Mỹ Phẩm, rút yêu cầu tiêu hủy sản phẩm vi phạm và rút yêu cầu rút số đăng ký lưu hành thuốc của bị đơn, giữ nguyên các yêu cầu còn lại.

[1.2] Bị đơn Công ty cổ phần dược phẩm Đ1 cho rằng các nội dung yêu cầu bảo hộ như trình bày của N thuộc Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã không đáp ứng điều kiện để được bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, nên bị đơn không có sự vi phạm. Mặt khác, Bằng độc quyền sáng chế số 5529 đã hết hiệu lực ngày 09/12/2019, sau khi bản án sơ thẩm lần 1 bị hủy, thì Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý lại ngày 01/10/2020. Như vậy, thời điểm Tòa án thụ lý lại vụ án thì văn bằng độc quyền sáng chế 5529 đã hết hiệu lực nên nguyên đơn không có quyền khởi kiện bị đơn nữa. Căn cứ quy định tại Điều 7 của Luật sở hữu trí tuệ, Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án phải đình chỉ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[2] Bản án sơ thẩm nhận định:

[2.1] Về tố tụng:

- Nguyên đơn đã có đơn khởi kiện từ ngày 18/12/2015, đơn bổ sung đơn khởi kiện ngày 18/12/2015, đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi đơn khởi kiện ngày 06/01/2016 đối với hành vi xâm phạm của bị đơn theo Biên bản thanh tra về sở hữu công nghiệp ngày 24/03/2015 và Kết luận thanh tra số 323/KL-TTra ngày 06/07/2015 của Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ là trong thời điểm bằng độc quyền sáng chế 5529 có hiệu lực nên có quyền khởi kiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đã thay đổi, rút một phần yêu cầu khởi kiện ban đầu cho phù hợp với thời hạn có hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế 5529 nên nguyên đơn vẫn có quyền yêu cầu khởi kiện theo quy định pháp luật.

- Theo Văn bản số 4446/SHTT-SC ngày 03/6/2022 Cục Sở hữu trí tuệ đã cung cấp thông tin về quá trình đăng ký và thẩm định đơn yêu cầu cấp bằng độc

quyền sáng chế của Việt Nam và Hoa Kỳ là độc lập với nhau và không liên quan nhau, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ không có thẩm quyền tham gia hay có bất kỳ ý kiến nào về phạm vi bảo hộ tại Việt Nam của một Bằng độc quyền sáng chế Việt nam nói chung cũng như phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 nói riêng. Mặt khác, theo Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 484/TB-TA ngày 07/7/2021 của Tòa án nhân dân tối cao chỉ xác định có vi phạm thủ tục tố tụng trong việc giám định mà không xác định phải ủy thác tư pháp để tiến hành trưng cầu ý kiến của cơ quan sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ “USPTO” như nhận định của Bản án phúc thẩm số 40/2020/KDTM-PT ngày 24/7/2020. Tòa án đã có Văn bản số 44/TA-KT ngày 29/11/2022 trả lời không chấp nhận đề nghị của bị đơn về việc ủy thác tư pháp để trưng cầu ý kiến của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ. Bị đơn đã nhận được Văn bản số 44/TA-KT ngày 29/11/2022 và không khiếu nại. Do đó, bị đơn yêu cầu Tòa án ủy thác tư pháp để tiến hành trưng cầu ý kiến của cơ quan sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ “USPTO” để làm rõ phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 là không có căn cứ để chấp nhận.

[2.2] Về nội dung:

- Theo Đăng bạ quốc gia sáng chế số 5529 xác định: Bằng độc quyền sáng chế số 5529 ngày 15/3/2006 được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho N (CH) bảo hộ sáng chế đối với “Hợp chất 2-XYANOPYROLIDIN được thế ở vị trí của Nito” với yêu cầu bảo hộ gồm 09 điểm từ trang 21 đến trang 22 của Bằng độc quyền sáng chế số 5529, thời hạn hiệu lực đến ngày 09/12/2019.

Ngày 19/6/2015 đại diện của Công ty Đ1 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dương và Đồng Sự có đơn yêu cầu hủy Bằng độc quyền sáng chế số 5529. Ngày 03/7/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra đã Quyết định số 2156/QĐ-SHTT về việc giải quyết đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế với nội dung: Không chấp nhận đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dương và Đồng Sự về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế số 5529 của N bảo hộ sáng chế “Hợp chất 2-XYANOPYROLIDIN được thế ở vị trí của Nito”. Vì vậy, Bằng độc quyền sáng chế số 5529 có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Do Bằng độc quyền sáng chế số 5529 hết hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 09/12/2019, nên nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện chỉ xác định các hành vi của bị đơn xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5529 trong thời gian văn bằng có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019), là không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu.

- Theo Biên bản thanh tra về sở hữu công nghiệp ngày 24/03/2015 và Kết luận thanh tra số 323/KL-TTra ngày 06/07/2015 của Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ thì bị đơn có hành vi xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529. Bị đơn có khiếu nại kết luận thanh tra và đã được giải quyết theo Quyết định số 12/QĐ-TTra ngày 11/01/2016 với nội dung không chấp nhận khiếu nại. Ngày 25/6/2015, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có Văn bản số 5514/SHTT-TTKN kết luận: Dược phẩm Vigorito chứa hoạt chất Vildagliptin với hàm lượng 50mg do

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Đ1 (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1, còn gọi là Công ty TNHH DAVI PHARM) sản xuất, chứa yếu tố xâm phạm là hoạt chất Vildagliptin, sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế được xác định theo Bằng độc quyền sáng chế số 5529, cấp ngày 15/03/2006, cho chủ bằng N (CH).

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 21/11/2009 của Bộ Y tế quy định: “*Cơ sở đăng ký thuốc chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ của thuốc đăng ký lưu hành*”. Do đó, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành cho sản phẩm thuốc Vigorito VD-21842-14 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Đ1 (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1) trên cơ sở đánh giá an toàn, hiệu quả, chất lượng của thuốc mà không có nghĩa vụ xem xét phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529 cũng như các bằng sáng chế khác có liên quan (nếu có), nên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Đ1 (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1) phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ của thuốc mình đăng ký lưu hành.

Khi giải quyết lại vụ án (do bản án phúc thẩm số 40/2020/KDTM-PT hủy bản án sơ thẩm lần 1), Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành trưng cầu giám định theo quy định. Đối tượng gửi giám định là 01 hộp thuốc hiệu Vigorito 50mg do bị đơn cung cấp và bản sao Bằng độc quyền sáng chế số 5529. Tại Kết luận ngày 14/10/2022 do Giám định viên độc lập ông Lê Huy A kết luận: “*Hoạt chất Vildagliptin có mặt trong Sản phẩm thuốc Vigorito 50mg là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ theo Bằng độc quyền sáng chế số 5529 do hoạt chất Vildagliptin TUƠNG ĐƯƠNG với sản phẩm theo điểm 1,2 và TRÙNG với sản phẩm theo điểm 4 yêu cầu bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế số 5529*”.

Từ những căn cứ trên, có cơ sở xác định bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Đ1 (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1) sử dụng sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế số 5529 cho N (CH) bảo hộ sáng chế đối với “Hợp chất 2-XYANOPYROLIDIN được thế ở vị trí của Nito” để sản xuất thuốc Vigorito VD-21842-14 trước ngày 09/12/2019 là hành vi xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5529 trong thời gian văn bằng có hiệu lực.

- Do bị đơn sử dụng Bằng độc quyền sáng chế số 5529 mà không được phép của chủ sở hữu N (CH) là vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về các biện pháp dân sự được quy định tại Điều 202 của Luật Sở hữu trí tuệ là có căn cứ chấp nhận. Cụ thể:

+ Nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn với số tiền 500.000.000 đồng. Xét, nguyên đơn không thể xác định cụ thể mức bồi thường thiệt hại về vật chất do bị đơn đã sản xuất thuốc trong thời gian dài và phân phối ở nhiều địa bàn khác nhau nên việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn với số tiền

500.000.000 đồng là phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 202, điểm c khoản 1 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ.

+ Nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 300.000.000 đồng. Chứng cứ nguyên đơn cung cấp là 03 Hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền 502.297.274 đồng; Hợp đồng dịch vụ pháp lý ngày 30/01/2015 xác định phí Luật sư cho việc cung cấp các dịch vụ pháp lý là 300.000.000 đồng. Xét, việc nguyên đơn thuê luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý đã được xác định bằng hợp đồng ngày 30/01/2015, theo đó xác định phí Luật sư cho việc cung cấp các dịch vụ pháp lý là 300.000.000 đồng. Đây là khoản chi phí hợp lý nên cần căn cứ khoản 3 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Về yêu cầu xin lỗi và cải chính công khai trên Tạp chí Sức khỏe và Đời sống và Báo Thanh niên trên ba số báo liên tiếp về hành vi xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5529 trong giai đoạn trước ngày 09/12/2019. Xét, yêu cầu trên của nguyên đơn là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 202 của Luật Sở hữu trí tuệ nên có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, pháp luật không quy định phải đăng trên nhiều báo khác nhau nên chỉ có cơ sở đăng lời xin lỗi và cải chính công khai trên Tạp chí Sức khỏe và Đời sống là báo Trung ương trong 03 kỳ liên tiếp do phù hợp với chuyên ngành dược mà các bên đang có tranh chấp trong vụ án và không chấp nhận yêu cầu trên của nguyên đơn đối với Báo Thanh niên.

Với những phân tích trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đối với yêu cầu xin lỗi công khai trên tạp chí Dược và Mỹ phẩm, yêu cầu tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thuốc Vigorito sản xuất trước ngày 09/12/2019 (do nếu có cũng đã hết hạn sử dụng) và rút số đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc Vigorito tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, thì nguyên đơn đã rút lại các yêu cầu này, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã đình chỉ giải quyết.

[3] Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định:

[3.1] Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định, đánh giá đầy đủ tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và xét xử là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Bị đơn có kháng cáo và không có tài liệu chứng cứ mới nộp kèm để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo.

[3.2] Xét nội dung yêu cầu kháng cáo của bị đơn:

Theo nội dung nêu trong đơn kháng cáo và phần trình bày của bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm thể hiện: Bị đơn đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết lại vụ án với các lý do: Thời điểm Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết lại vụ án thì bằng độc quyền sáng chế đã hết hạn nên nguyên đơn không có quyền khởi kiện; Về nội dung thì bằng độc quyền sáng chế không bảo hộ hợp chất nên bị đơn không vi phạm. Thực tế Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhiều bằng độc quyền sáng chế đối với hợp chất này; Tòa án cấp sơ thẩm không trưng cầu giám định của cơ quan chuyên môn về việc bằng bảo hộ sáng chế. Xét thấy, những nội dung nêu đề yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án đã được Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định đầy đủ và có căn cứ đúng quy định pháp luật trong Bản án

sơ thẩm. Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa; Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn; Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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

[5] Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên người có kháng cáo phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

I. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty cổ phần Dược phẩm Đ1.

Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2023/KDTM-ST ngày 20/4/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Áp dụng khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 125, khoản 1 Điều 126, điểm d khoản 1 Điều 198, Điều 202, Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005; được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị quyết 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 sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Đình chỉ các phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thuốc Vigorito còn tồn kho và các nguyên liệu, vật liệu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh sản phẩm xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529, buộc bị đơn rút số đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc Vigorito tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và buộc bị đơn xin lỗi, cải chính trên Tạp chí Dược và Mỹ phẩm.

2. Chấp nhận các yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn N (CH) đối với bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Đ1 (nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1) về việc “tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”.

2.1. Tuyên bố hành vi của bị đơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1 đã có hành vi xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế số 5529 của nguyên đơn trong thời gian bằng độc quyền có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019).

2.2. Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1 xin lỗi và cải chính công khai đối với nguyên đơn N (CH) trên Tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống trong 03 kỳ liên tiếp về hành vi xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế 5529 trong thời gian bằng độc quyền có hiệu lực (trước ngày 09/12/2019). Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn xin lỗi và cải chính trên Báo Thanh Niên.

2.3 Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Đ1 phải bồi thường cho nguyên đơn N (CH) các khoản sau:

- Bồi thường vật chất cho nguyên đơn N (CH) số tiền 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) do hành vi xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế 5529 gây ra trong thời gian bằng độc quyền có hiệu lực.

- Thanh toán cho nguyên đơn N (CH) số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) về khoản chi phí thuê luật sư.

Kể từ khi 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 thanh toán số tiền trên thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

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

II. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:

Công ty cổ phần dược phẩm Đ1 phải chịu 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), được trừ vào 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0000449 ngày 05/5/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án 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 qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 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.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Cục THADS tỉnh Bình Dương;
- NĐ (1);
- BD (1);
- Lưu (10) 17b (Án TTKY).

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

Phạm Thị Duyên

