

# LỖI TRONG TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

*Đình Thị Mai Phương\**

## 1. Lỗi trong việc xác định trách nhiệm bồi thường do hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Khác với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các lĩnh vực thông thường, trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, yếu tố lỗi không mấy có ý nghĩa quan trọng trong việc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nói một cách đơn giản, đối với hầu hết các trường hợp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là trách nhiệm khách quan – có nghĩa là một chủ thể thực hiện hành vi vi phạm đã được quy định trong pháp luật sở hữu công nghiệp và gây thiệt hại thì đương nhiên bị suy đoán là có lỗi và phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Hiệp định TRIPS (Điều 45) quy định rõ: *“Trong trường hợp thích hợp, các nước thành viên có thể cho các cơ quan xét xử được quyền ra lệnh thu hồi các khoản lợi nhuận và/hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại đã ấn định trước, kể cả trường hợp người xâm phạm đã thực hiện hành vi xâm phạm khi không biết hoặc không có căn cứ để biết điều đó”*.

Điều L615-1 Bộ luật Thương mại Pháp trong phân sở hữu trí tuệ cũng khẳng định: *“Tất cả sự xâm phạm quyền sở hữu từ văn bằng bảo hộ tạo thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đem đến trách nhiệm dân sự của người chịu trách nhiệm”*.

Điều 43(a) Luật Lanham của Mỹ quy định: *“Người nào sử dụng vào mục đích*

*thương mại liên quan đến các hàng hoá, dịch vụ hoặc bao bì của hàng hoá bất cứ từ ngữ, khái niệm, tên, biểu tượng hoặc phân chia, hoặc kết hợp những yếu tố này... cái mà tương tự gây nhầm lẫn... sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự bởi bất cứ người nào tin rằng mình bị thiệt hại hoặc xem như bị thiệt hại bởi hành vi đó”*.

Khoản 2 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng quy định: *“Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”*.

Như vậy, những quy định trên đều cho thấy khả năng quy trách nhiệm khách quan đối với những người có hành vi vi phạm như luật định không phụ thuộc vào yếu tố lỗi. Điều này chủ yếu xuất phát từ những đặc tính của quyền sở hữu trí tuệ cũng như mục đích và khả năng bảo hộ các quyền đó trên thực tiễn.

- Thứ nhất, pháp luật hầu hết các nước đều chú trọng bảo hộ các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu công nghiệp nhằm chống lại những hành vi sử dụng, khai thác các đối tượng sở hữu công nghiệp một cách bất hợp pháp của người khác vào mục đích kinh doanh. Do đó, các chủ thể mà chế tài của pháp luật sở hữu công nghiệp muốn hướng tới, muốn phòng ngừa là các chủ thể kinh doanh. Và một chủ thể khi thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận thì mọi hành vi của cá nhân, tổ chức đó về cơ bản đều được coi là có kế hoạch, có chủ đích, có

\* Thạc sỹ Luật học, Phó trưởng ban phụ trách Ban Nghiên cứu pháp luật kinh tế - dân sự - thương mại, Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp.

tính toán. Vì thế, nếu chủ thể này vô tình hoặc cố ý thực hiện một trong những hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được pháp luật quy định rõ thì có thể hiểu rằng (hoặc suy đoán rằng) bản thân biểu hiện khách quan đó đã hàm chứa một lỗi. Điều này trong khoa học pháp lý Việt Nam còn được gọi là “nguyên tắc suy đoán lỗi”.

- Thứ hai, xuất phát từ thuộc tính vô hình của các tài sản sở hữu trí tuệ nên rất dễ dẫn đến tình trạng mất quyền về mặt thực tế của chủ sở hữu. Và sẽ là không công bằng nếu từ chối việc bồi thường những tổn thất thực tế trong trường hợp người vi phạm không có lỗi bởi vì thậm chí nếu anh ta không có lỗi thì dù sao nạn nhân của anh ta cũng đã phải chịu thiệt hại trong khi anh ta lại kiếm được lợi nhuận. Vì thế, ít nhất, anh ta cũng phải có trách nhiệm hoàn lại tổn thất của người bị thiệt hại khi mà giữa người bị thiệt hại và người gây thiệt hại thì người gây thiệt hại đã có hành vi vi phạm luật còn người bị thiệt hại thì không. Do đó, thật không hợp lý nếu bảo vệ quyền lợi cho người gây thiệt hại hơn là bảo vệ sự công bằng cho người bị thiệt hại khi thực tế là anh ta đã bị thiệt hại. Trên cơ sở đó, để phòng ngừa một cách hữu hiệu các hành vi sử dụng bất hợp pháp tài sản trí tuệ thì pháp luật cần thiết phải quy trách nhiệm khách quan cho tất cả những chủ thể thực hiện hành vi bị coi là vi phạm theo luật định gây thiệt hại cho sở hữu quyền mà chưa xét đến việc vi phạm đó có lỗi hay không (ngoại trừ các trường hợp vi phạm gián tiếp trong quy định pháp luật của một số nước thì cần phải xem xét đến việc có chủ ý hay không). Đây là một nét rất riêng, rất đặc thù trong lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật sở hữu công nghiệp.

- Thứ ba, trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, không tìm thấy khả năng áp dụng các trường hợp miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong quy định pháp luật đối với các trường hợp bất khả kháng, tình thế cấp thiết hay phòng vệ chính đáng ngoài những trường hợp miễn trừ trách nhiệm đã được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định. Điều

này cũng cho thấy rõ hơn khả năng quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại không phụ thuộc vào yếu tố lỗi trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Như vậy, pháp luật về sở hữu công nghiệp hầu hết các nước đều dựa vào hành vi khách quan và hậu quả thực tế để quy trách nhiệm cho các chủ thể nhằm bảo vệ một cách hiệu quả các quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ. Tuy nhiên, theo ý kiến của Tiến sĩ luật người Đức Frank- Erich Hufnagel thì việc miễn trừ trách nhiệm cũng có thể xảy ra trong một số ít các trường hợp trên cơ sở:

+ Sự chứng minh đã thực hiện một cách đầy đủ và thận trọng nghĩa vụ kiểm tra tình trạng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trước khi sử dụng đối với những người bán lẻ. Điều đáng lưu ý ở đây là việc miễn trừ cũng chỉ được xem xét cho những người bán lẻ. Đối với các nhà sản xuất, thực tế, rất khó để thuyết phục được Tòa án theo cơ sở này.

+ Hiệu lực đáng nghi của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bị coi là vi phạm.

Quan điểm này về lý luận là hoàn toàn có cơ sở để xem xét. Tuy nhiên, trong trường hợp Việt Nam, thực tế rất khó để có thể phân biệt giữa tình huống gian lận thương mại và tình huống ngay tình. Việc phân biệt này cũng đặc biệt gặp khó khăn trong trường hợp nhập khẩu song song. Nó phụ thuộc vào khả năng truy tìm nguồn gốc của hàng hoá trong khi năng lực kiểm soát hải quan và thương mại của Việt Nam còn tương đối hạn chế. Chính vì vậy, cho đến nay, mọi hành vi có biểu hiện khách quan thuộc các trường hợp bị qui định là vi phạm không phân biệt nhà sản xuất hay đại lý bán buôn, bán lẻ theo Luật Sở hữu trí tuệ đều bị coi là vi phạm và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại.

Như vậy, nếu lỗi được coi là yếu tố bắt buộc để làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp thông thường thì trong pháp luật về sở hữu công nghiệp, lỗi không phải là yếu tố bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt

hại của các chủ thể có hành vi vi phạm (trừ các trường hợp vi phạm gián tiếp quyền sở hữu công nghiệp thì phải đòi hỏi có lỗi cố ý mới làm phát sinh trách nhiệm). Điều này nhìn chung phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động bảo hộ các quyền đối với tài sản trí tuệ và cũng tạo điều kiện và cơ sở pháp lý cho các chủ thể dễ dàng hơn trong quá trình phát hiện và tự bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của chính mình.

## **2. Ý nghĩa của việc phân loại lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật về sở hữu công nghiệp một số nước**

Nếu như trong pháp luật hình sự, việc xác định hình thức và mức độ lỗi có vai trò quan trọng trong việc định tội, định khung và định hình phạt thì trong pháp luật dân sự Việt Nam, điều này ảnh hưởng không lớn đến quá trình xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng như xác định thiệt hại. Xuất phát từ mục đích chủ yếu của trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quan niệm của Việt Nam là nhằm khôi phục thiệt hại chứ không mang tính trừng phạt nên việc xác định hình thức lỗi cũng chỉ có ý nghĩa trong một số trường hợp nhất định:

- Khoản 2 Điều 605 Bộ luật Dân sự 2005 quy định *“Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình”*. Như vậy, lỗi vô ý là một trong những điều kiện cần để được xem xét giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định này. Còn mọi trường hợp gây thiệt hại do lỗi cố ý thì luôn phải chịu trách nhiệm bồi thường “toàn bộ”.

- Khoản 2 Điều 615 Bộ luật Dân sự 2005 quy định *“Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích làm người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của họ mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại”*. Trong trường hợp này, lỗi cố ý là yếu tố cần thiết để xác định trách nhiệm bồi

thường thiệt hại đối với người có hành vi như quy định tại điều luật.

Nhìn chung, trong pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ hiện hành, việc phân loại lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại không có nhiều ý nghĩa. Thậm chí không ảnh hưởng đến bất cứ yếu tố nào trong toàn bộ cơ chế bồi thường thiệt hại. Một hành vi vi phạm dù là do lỗi vô ý, cố ý hay không có lỗi đều phải chịu trách nhiệm bồi thường như nhau đối với thiệt hại thực tế gây ra. Điều này có lẽ xuất phát từ nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong Bộ luật Dân sự Việt Nam cũng như quan điểm pháp lý của ta về trách nhiệm bồi thường thiệt hại là chủ trương khôi phục các quan hệ dân sự bị phá vỡ chứ không nhằm mục đích trừng phạt.

Tuy nhiên, khác với Việt Nam, qua nghiên cứu pháp luật sở hữu công nghiệp nhiều nước, nơi mà trách nhiệm bồi thường thiệt hại không chỉ được quan niệm như một biện pháp dân sự nhằm khôi phục tình trạng thiệt hại, mà còn được coi là một biện pháp trừng phạt hợp lý hay nơi mà pháp luật quy định trách nhiệm cho cả những hành vi vi phạm gián tiếp thì việc phân loại lỗi lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xác định trách nhiệm bồi thường cũng như mức bồi thường thiệt hại. Thực tế cho thấy, có sự phân hoá đáng kể trong việc áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm do lỗi cố ý hay do lỗi bất cẩn. Đặc biệt, việc phân loại lỗi trong quá trình xác định mức bồi thường thiệt hại trong pháp luật một số nước thể hiện sự ảnh hưởng và ý nghĩa tương đối rõ nét:

**- Thứ nhất, lỗi cố ý là điều kiện bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các hành vi gián tiếp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong pháp luật một số nước.**

Tại các nước có nền kinh tế tri thức phát triển, pháp luật luôn có xu hướng bảo hộ một cách chặt chẽ hơn các quyền sở hữu công nghiệp, theo đó, bên cạnh những hành vi trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì các chủ thể có hành vi gián tiếp vi phạm

quyền sở hữu công nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây thiệt hại. Tuy nhiên, khác với hành vi trực tiếp vi phạm, chủ thể có hành vi vi phạm gián tiếp thường chỉ phải chịu trách nhiệm khi sự vi phạm là có chủ ý.

+ Điều 271b Luật Sáng chế của Hoa Kỳ quy định hành vi xúi giục vi phạm. Có ba yếu tố để xác định hành vi này đó là: (i) *Liên đới và giúp đỡ người vi phạm*, (ii) *Phải nhận thức được hành vi của mình tất yếu sẽ dẫn đến việc vi phạm trực tiếp sáng chế*, (iii) *Do đó, anh ta phải biết về sáng chế, bản chất hành vi của mình và hậu quả sẽ xảy ra*.

Tương tự đối với hành vi “Tham gia vào hành vi vi phạm”, có hai yếu tố để xác định hành vi này: (i) *Phải cố ý - có nghĩa là người vi phạm phải biết các phương tiện, thiết bị đó được sử dụng chủ yếu trong sáng chế được bảo hộ và phải biết về bản độc quyền sáng chế*; (ii) *Phải có hành vi bán, chào bán hoặc nhập khẩu*.

Luật Lanham cũng quy định: Bị đơn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi xúi giục vi phạm “*nếu anh ta có chủ đích gợi ý một cách trực tiếp cho người khác vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn và người đó đã thực hiện hành vi vi phạm*”.

Bị đơn cũng phải chịu trách nhiệm “*nếu bán hàng hoá đến người khác khi biết hoặc có lý do để biết rằng người mua sẽ sử dụng hàng hoá đó vào việc trực tiếp vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn*”.

+ Điều 163-4 Bộ Luật Sở hữu trí tuệ Pháp quy định về những hành vi bị coi là vi phạm gián tiếp, theo đó “*việc giao hay cung cấp cho người không có quyền sử dụng sáng chế những phương tiện liên quan đến yếu tố cơ bản, chủ yếu để thực hiện sáng chế được bảo hộ mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, khi người đó biết hoặc trong bối cảnh hiển nhiên phải biết rằng những phương tiện này có đủ khả năng và nhằm vào việc sử dụng sáng chế được bảo hộ*”.

Như vậy, quy định về hành vi vi phạm gián tiếp cũng như khả năng quy trách nhiệm

cho chủ thể thực hiện những hành vi này trong pháp luật các nước đều yêu cầu phải có lỗi cố ý của chủ thể vi phạm.

Có thể thấy, các quy định này rất tiến bộ và đáng lưu ý bởi không những nó bảo hộ tốt hơn các quyền sở hữu công nghiệp, mà còn góp phần giải quyết về mặt lý luận mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và vấn đề thiệt hại cũng như ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp liên đới hoặc nhiều chủ thể cùng vi phạm, trong đó, có những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm gián tiếp và một số chủ thể khác thực hiện hành vi vi phạm trực tiếp.

Thực tế, ở Việt Nam không phải không tồn tại những hành vi gián tiếp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay mới quy định về các hành vi trực tiếp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp mà chưa điều chỉnh cụ thể đối với hành vi vi phạm gián tiếp, đồng thời khả năng áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các hành vi này cũng chưa được đề cập.

**- Thứ hai, lỗi là yếu tố quan trọng để xem xét áp dụng mức bồi thường thiệt hại trong pháp luật về sở hữu công nghiệp của nhiều nước.**

Điều này có nghĩa rằng, pháp luật một số nước có sự phân hoá rõ nét về trách nhiệm bồi thường trong những trường hợp vi phạm do lỗi vô ý hay lỗi cố ý. Theo đó, trong trường hợp sự vi phạm là cố ý thì pháp luật một số nước theo quan điểm áp dụng trách nhiệm bồi thường trừng phạt có thể tăng mức bồi thường vượt quá so với thiệt hại thực tế đã được xác định.

+ Mục 284 Luật Sáng chế Hoa Kỳ cho phép Toà án có thẩm quyền tăng khoản bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu sáng chế lên gấp ba (03) lần thiệt hại thực tế đã xác định hoặc chứng minh trên cơ sở việc chỉ ra sự vi phạm là có chủ tâm và không ngay tình của bị đơn<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> “Intellecture Property – The Emanuel Law Outline Series”, Margreth Barrett – Giáo sư luật Trường Đại

Tương tự như vậy, Điều 43(a) Luật Lanham (15 U.S.C Điều 1125(a)) cũng cho phép Toà án được tăng khoản thiệt hại của nguyên đơn hoặc lợi nhuận của bị đơn lên đến gấp ba lần đối với hành vi sử dụng nhãn hiệu giả mạo trong trường hợp có chủ ý.

Ngoài ra, theo hệ thống pháp luật Common law, phí luật sư thông thường không được tính vào thiệt hại được bồi thường. Tuy nhiên, Luật Lanham cũng cho phép Toà án có thể xác định bồi thường đối với chi phí luật sư trong những “trường hợp ngoại lệ” - đó là những trường hợp hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, chủ tâm hoặc ác ý<sup>2</sup>.

Thực tế, trong một phán quyết số 804 F.2d 1562, 1 USPQ2d 1011 (11th Cir.1986) giải quyết về việc tranh chấp giữa tập đoàn RAMADA INNs của Mỹ kiện Công ty Gasden Motel vi phạm nhãn hiệu hàng hoá do đã giữ quyền kinh doanh (franchise) của tập đoàn vượt quá 6 tháng sau khi hết hạn hợp đồng, Toà án Liên bang đã phán quyết cho nguyên đơn bên cạnh số tiền 18.000 USD phí nhượng quyền “còn được hưởng khoản bồi thường là 24.000 USD cho phí lixăng bị mất trong thời hạn sáu tháng; 3.500 USD lợi tức từ phí chuyển giao lixăng; 5.000 USD để phát triển một franchise mới trong nước; 15.000 USD cho quảng cáo để khôi phục uy tín của RAMADA Inn”. Ngoài ra, do bị đơn đã có hành vi cố ý vi phạm nên khoản tiền xác định trên đã được Toà án phán quyết tăng gấp 3 lần lên tới 142.000 USD, đồng thời phí luật sư cũng được thanh toán<sup>3</sup>.

học California, Nhà xuất bản Aspen, New York, (P.59).

<sup>2</sup> “Intellecture Property - The Emanuel Law Outline Series”, Margreth Barrett - Giáo sư luật Trường Đại học California, Nhà xuất bản Aspen, New York, (P.235).

<sup>3</sup> Xem phán quyết 804 F.2d 1562, 1 USPQ2d 1011 (11<sup>th</sup> Cir.1986) giải quyết tranh chấp giữa tập đoàn RAMADA Inns và Công ty Gadsden Motel.

+ Hướng dẫn xét xử các tranh chấp dân sự về sáng chế của Trung Quốc ban hành ngày 22/5/2001 có quy định các phương pháp để tính toán thiệt hại đối với việc vi phạm, theo đó, “trong các trường hợp việc vi phạm là có chủ ý thì lợi nhuận có được từ hành vi vi phạm sẽ được tính theo lợi nhuận bán hàng thay vì tính theo lợi nhuận kinh doanh như là hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm rơi vào trường hợp tính toán trước của người vi phạm”.

Có thể thấy, nếu lỗi cố ý là điều kiện để có thể áp dụng chính sách bồi thường mang tính trừng phạt tại một số nước, thì lỗi vô ý lại là điều kiện để xem xét giảm nhẹ mức bồi thường thiệt hại trong pháp luật một số nước khác:

+ Điều 102 Luật Sáng chế Nhật Bản quy định: “Toà án không ngăn cản nguyên đơn được yêu cầu bồi thường vượt quá mức kim ngạch tương đương với mức phí lẽ ra nhận được do sự cho sử dụng sáng chế tại khoản 3 Điều này nhưng trong trường hợp việc xâm hại là không cố ý hay do sơ suất, khi định mức bồi thường thiệt hại, Toà có thể xem xét điều đó và giảm mức thiệt hại”.

+ Pháp luật của Đức cũng cho phép Toà án có quyền xem xét để giảm mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm được xác định là do lỗi vô ý nhẹ.

Như vậy, pháp luật các nước này đều có xu hướng xác định bồi thường thiệt hại nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm bị coi là có chủ ý. Điều này được xem là hợp lý trong việc phân hoá trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mức độ lỗi của chủ thể thực hiện hành vi vi phạm.

Như vậy, tùy theo truyền thống quan điểm khoa học pháp lý của mỗi nước mà vai trò của yếu tố lỗi trong vấn đề bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của pháp luật các nước có sự thể hiện “đậm nhạt” khác nhau. Điều đó phản ánh đặc thù pháp lý của mỗi quốc gia và cũng thể hiện đặc thù của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.