

Bản án số 41/2020/DS-PT
Ngày 28-7- 2020
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 Đinh Ngọc Thu Hương

Các Thẩm phán:

Ông Phạm Văn Công

Bà Trần Thị Thúy Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thanh Trúc - 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

Ông Nguyễn Văn Phụng - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai, vụ án thụ lý số: 13/2020/TLPT-DS ngày 13 tháng 02 năm 2020 về "*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*".

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 1030/2019/KDTM -ST ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 910/2020/QĐ- PT ngày 28 tháng 5 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số: 135/2020/QĐ- PT ngày 23 tháng 6 năm 2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1343/2020/QĐ- PT ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa các đương sự:

1. *Nguyên đơn:* M Corp. (US)

Địa chỉ: 126 E Avenue, Rahway, N J 07065, Hoa Kỳ

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Anh T(có mặt) văn bản ủy quyền ngày 06/9/2018 đã được hợp pháp hóa lãnh sự ngày 02/10/2018).

Địa chỉ: Phòng số 5, Tầng 15, Tòa nhà H, 4A đường L, phường T1, quận B, thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Xuân L1 và ông Nguyễn Huy T2, luật sư - Công ty Luật TNHH T&G , thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội (có mặt)

2. *Bị đơn*: Công ty H1

Địa chỉ: 12 đường N, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Danh Thị Kim X(có mặt) (Theo giấy ủy quyền ngày 08/6/2020).

3. *Người tham gia tố tụng khác*: Công ty G

Địa chỉ; 29-30/27 K- 74900, Pakistan.

Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 70 Lầu 3 đường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Bà Phạm Thị Quế T3, Giấy ủy quyền ngày 24/7/2020 (có mặt).

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, số 31 đường N1, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty G: Ông Kiều Anh V, luật sư của Công ty Luật K1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

4. *Người kháng cáo*: Bà Nguyễn Thị Anh T là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong đơn khởi kiện (đã được hợp pháp hóa lãnh sự ngày 06/9/2018) của nguyên đơn là M Corp. (US) (sau đây được gọi là Nguyên đơn) và tại phiên tòa, người đại diện của nguyên đơn trình bày:

Nguyên đơn là chủ sở hữu bằng sáng chế đối với hoạt chất Sitagliptin được cấp phép bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày 17/10/2006.

Ngày 05/7/2002, Nguyên đơn với tư cách là chủ bằng độc quyền đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế mang tên : *Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng*. Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cấp bảo hộ độc quyền sáng chế số 5684 theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Ngày 18/6/2004, Nguyên đơn với tư cách là chủ bằng độc quyền đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế mang tên : *Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng* . Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt

nam đã cấp bảo hộ độc quyền sáng chế số 7037 theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Do nguyên đơn được biết hiện nay Công ty H1(sau đây gọi là Bị đơn) đã và đang nhập khẩu, lưu trữ và phân phối sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” tại Việt Nam. Tại Bằng độc quyền sáng chế (sau đây viết tắt là BDQSC) số 5684 (cụ thể tại các điểm yêu cầu bảo hộ số 15,16,18) thì hợp chất Sitagliptin ở dạng bazơ tự do và các muối được dùng của hợp chất này được bảo hộ và tại BDQSC số 7037 (cụ thể điểm yêu cầu bảo hộ số 1) thì muối Sitagliptin phosphat monohydrat được bảo hộ. Cả hai thuốc GETSITALIP 100mg và GETSITALIP 50mg mà Bị đơn nhập khẩu, lưu trữ và phân phối đều chứa hoạt chất Sitagliptin phosphat monohydrat và có chung mục đích sử dụng các sáng chế của Nguyên đơn đang được bảo hộ bởi BDQSC số 5684 và BDQSC số 7037.

Trước khi khởi kiện, Nguyên đơn đã có đơn yêu cầu Viện khoa học Sở hữu trí tuệ giám định đối với hai sản phẩm trên. Theo Bản kết luận giám định số SC014-13YC/KLGĐ của Viện khoa học Sở hữu trí tuệ thì hoạt chất Sitagliptin trong sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” trùng với sáng chế được bảo hộ của Nguyên đơn cụ thể là trùng với điểm yêu cầu được bảo hộ số 1 tại BDQSC số 7037 và điểm yêu cầu được bảo hộ số 15,16,18 tại BDQSC số 5684. Như vậy, việc bị đơn nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” là xâm phạm quyền đối với sáng chế của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ . Căn cứ Điều 13 Thông tư 44/2014/TT-BYT thì việc bị đơn được cấp số đăng ký lưu hành không có nghĩa sản phẩm thuốc ‘GETSITALIP 100mg’ và ‘GETSITALIP 50mg’ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với BDQSC số 5684 và BDQSC số 7037.

Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn :

Căn cứ vào khoản 1 Điều 124, khoản 1 Điều 125, khoản 1 Điều 126, khoản 1 Điều 202, Điều 204, Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ, Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau :

- Buộc bị đơn chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với BDQSC số 5684 và số 7037 của nguyên đơn và áp dụng các biện pháp đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: Buộc Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu

trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 trên thị trường; Buộc Bị đơn xin lỗi và cải chính công khai với nguyên đơn trên tạp chí Dược và Mỹ phẩm, tạp chí Sức khỏe và Đời sống. Đăng ba kỳ liên tiếp của báo Thanh Niên về các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế; Buộc Bị đơn tiêu hủy tất cả các sản phẩm “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” còn tồn kho cũng như trên thị trường trước sự chứng kiến của nguyên đơn; Buộc Bị đơn không được đăng ký tại Cục quản lý dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào chứa các hợp chất hoặc dược chất được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của BĐQSC số 5684 và 7037 tại cục quản lý dược Việt Nam.

- Buộc Bị đơn trả 300.000.000 đồng là chi phí mà nguyên đơn đã thuê luật sư;

- Buộc Bị đơn bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500.000.000 đồng.

Đại diện Bị đơn bà Danh Thị Kim X và ông Nguyễn Thanh P1 trình bày :

Bị đơn là nhà phân phối của G1(sau đây gọi tắt là G1) chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm Getsitalip tại thị trường Việt Nam theo Hợp đồng phân phối ký ngày 01/01/2016 giữa bị đơn và G1. G1 là nhà sản xuất và nhà đăng ký lưu hành thuốc Getsitalip tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 thông tư số 44/2014/TT-BYT về đăng ký thuốc. G1 chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getsitalip được đăng ký lưu hành. Bị đơn chỉ là nhà phân phối, không chịu trách nhiệm về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getsitalip. Mặt khác, G1 là chủ sở hữu của sản phẩm thuốc Getsitalip tại Việt Nam, hiện nay chưa có bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sản phẩm Getsitalip xâm phạm quyền sở hữu của nguyên đơn. Theo quy định tại Điều 6.5 Hợp đồng phân phối giữa Công ty H1 và G1 thì G1 đảm bảo về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do G1 cung cấp, trường hợp phát sinh tranh chấp thì G1 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hiện nay, bị đơn đã ngừng nhập khẩu, ngừng tham gia đấu thầu sản phẩm Getsitalip tại Việt Nam để thể hiện thiện chí của mình trong quá trình giải quyết vụ án.

Vì các lý do nêu trên Bị đơn không đồng ý với tất cả yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Căn cứ vào khoản 4 Điều 68 và khoản 17 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự thì nguyên đơn đề nghị Tòa án triệu tập G1 với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để đảm bảo quyền lợi các bên.

Bản án dân sự sơ thẩm số 1030/2019/KDTM - ST ngày 21 tháng 8 năm 2019 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 489/2019/QĐ-SCBSBA ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

1. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn M Corp. (US) về việc: Buộc Bị đơn- Công ty H1chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp bảo hộ theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008.

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn M Corp. (US) về việc buộc Bị đơn - Công ty H1phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500.000.000 đồng và chi phí thuê luật sư là 300.000.000 đồng tổng cộng 800.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 30/8/2019, bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị sửa án theo hướng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông L1: Bản án sơ thẩm đã áp dụng sai pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Nguyên đơn xác định kiện bị đơn là Công ty H1, không có kiện Công ty G1 vì Công ty G1 có trụ sở ở Pakistan, chỉ có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Nguyên đơn kiện bị đơn là người trực tiếp lưu thông sản phẩm tại Việt Nam. Nguyên đơn cũng ghi nhận thiện chí, thái độ tích cực của bị đơn trong khi hòa giải là dừng sản phẩm nhập khẩu. Bị đơn đã nhận thức được hành vi vi phạm. Nguyên đơn có bằng sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam. Kết luận giám định nguyên đơn thực hiện để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ. Bị đơn không có phản bác kết luận giám định. Kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg có chứa hoạt chất chính Sitagliptin trùng với sáng chế của Nguyên đơn được bảo hộ. Nguyên đơn không có liên quan gì đến hợp đồng phân phối giữa bị đơn với Công ty G1. Nguyên đơn kiện bị đơn là đúng đối tượng và yêu cầu đưa ra hợp lý, có căn cứ. Bị đơn xác định có

hành vi vi phạm phân phối thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg. Các chi phí thuê luật sư có chứng cứ kèm theo, mức bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông T2: Yêu cầu của bị đơn đưa Công ty G1 là không đúng quan hệ tranh chấp, không phù hợp quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 2 và Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự. Đương sự yêu cầu và Tòa án giải quyết trong đơn khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn đã nhập khẩu, tàng trữ để phân phối thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg chứa yếu tố xâm phạm bằng độc quyền sáng chế của nguyên đơn. Nguyên đơn không có kiện nhà sản xuất. Nguyên đơn không kiện Công ty G1. Hợp đồng phân phối giữa bị đơn với Công ty G1 là hợp đồng độc lập với nguyên đơn. Nguyên đơn không tham gia đàm phán, phân phối liên quan đến hợp đồng này. Bị đơn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm về sáng chế. Tranh chấp khác giữa các bên giải quyết vụ án khác, phù hợp ý chí của các bên được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Bản án sơ thẩm cố tình đánh tráo khái niệm. Hành vi sử dụng sáng chế có hành vi sản xuất và hành vi khai thác. Bản án sơ thẩm cho rằng bị đơn không có hành vi sản xuất nên không có hành vi sai phạm là không đúng. Nguyên đơn kiện là hành vi của bị đơn có khai thác sáng chế của nguyên đơn, không bao trùm hành vi sản xuất. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử không đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm theo yêu cầu của nguyên đơn.

Đại diện bị đơn trình bày: Bị đơn có thiện chí tạm ngừng nhập khẩu trong quá trình Tòa án giải quyết. Bị đơn không đồng ý tất cả yêu cầu của nguyên đơn. Bị đơn nhập khẩu thuốc hợp pháp, có hợp đồng phân phối. Công ty G1 có đăng ký thuốc khi lưu hành. Công ty G1 chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ và trong hợp đồng phân phối cũng có quy định về vấn đề sở hữu trí tuệ là Công ty G1 chịu trách nhiệm. Nguyên đơn dựa vào Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD và Kết luận giám định số SC 017-19 YC/KLGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chưa đủ cơ sở vì theo quy định tại Điều 205, 206 Luật Sở hữu trí tuệ, văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về việc giải quyết tranh chấp. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu tiến hành theo qui định pháp luật. Nguyên đơn không có yêu cầu Tòa án tiến hành trưng cầu giám định nên không được coi là chứng cứ, không đảm bảo thủ tục do luật quy định. Hơn nữa, chưa có bản án tuyên xử sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nguyên đơn không kiện Công ty G1 nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, y án sơ thẩm.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại không có căn cứ. Nguyên đơn không chứng minh nguyên đơn bị thiệt hại như thế nào, không đưa ra được chứng cứ gì theo

quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP.

Yêu cầu trả khoản phí luật sư 300 triệu đồng: Theo qui định tại Điều 204 thì chi phí phù hợp với quy định. Nguyên đơn xuất trình 05 hóa đơn, hợp đồng dịch vụ pháp lý, hóa đơn xuất trước khi ký hợp đồng, các hóa đơn không ghi nội dung cụ thể, chỉ ghi phí tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chung chung.

Các yêu cầu khác: như đăng báo, xin lỗi công khai... bị đơn không đồng ý vì chưa đủ cơ sở chứng minh sản phẩm thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Công ty G1: Đồng ý với ý kiến của nguyên đơn, không đồng ý với ý kiến của bị đơn về việc đưa Công ty G1 tham gia tố tụng. Nguyên đơn khẳng định kiện bị đơn, bị đơn không có yêu cầu độc lập. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét Công ty G1 có phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hay không. Quan hệ của Công ty G1 với bị đơn là hợp đồng phân phối. Tranh chấp giữa nguyên đơn với bị đơn không có ràng buộc gì với Công ty G1. Theo qui định tại Điều 12.1 của hợp đồng thì tranh chấp sẽ giải quyết trên tinh thần thương lượng, nếu không sẽ được giải quyết bằng Trọng tài thương mại. Tòa án phải từ chối thụ lý giải quyết. Trách nhiệm về sở hữu trí tuệ theo qui định tại Điều 5.11 và 5.13 bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý trong lãnh thổ Việt Nam. Nguyên đơn kiện bị đơn, không kiện Công ty G1 nhưng có liên quan đến Công ty G1 vì nguyên đơn cho rằng sản phẩm thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg của Công ty G1 vi phạm sở hữu trí tuệ. Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 105/2006 thì kết luận giám định có giá trị tham khảo về chuyên môn. Nguyên đơn chưa đáp ứng trình tự thủ tục cung cấp chứng cứ cho Tòa án. Nguyên đơn tự ý trưng cầu giám định, không đảm bảo trình tự thủ tục nên không xem xét kết luận giám định là chứng cứ. Công ty G1 không vi phạm bằng độc quyền sáng chế của nguyên đơn tại Việt Nam.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông L1: Bị đơn trình bày vô căn cứ. Đại diện bị đơn và đại diện Công ty G1 cho rằng kết luận giám định không hợp pháp là không đúng. Kết luận giám định không xác định ai vi phạm, chỉ kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg có chứa hoạt chất chính Sitagliptin trùng với sáng chế của Nguyên đơn được bảo hộ. Ở Việt Nam, Tòa án có thẩm quyền kết luận việc xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông T2: Bị đơn và người bảo vệ cho Công ty G1 có sự lẫn lộn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ đặc thù. Bị đơn cho rằng nhập khẩu thuốc hợp pháp. Công ty G1 đã xin phép đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Giấy phép lưu hành không loại trừ lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Bộ Y tế khẳng định không có liên quan về sở hữu trí tuệ. Do đó, không thể lẫn lộn nhập khẩu hợp pháp, lưu thông có giấy phép để loại trừ về sở hữu trí tuệ. Ở Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có chức năng giám định về sở hữu trí tuệ, đơn vị hợp pháp về giám định sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, đương sự phải cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ. Nguyên đơn đã yêu cầu cơ quan chuyên môn giám định để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện. Kết luận giám định của cơ quan giám định đúng theo qui định pháp luật, không xác định ai vi phạm, chỉ xác định sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm hay không. Kết luận giám định là tài liệu chuyên môn để Tòa án tham khảo giải quyết. Tại phiên tòa, bị đơn đã xác định bị đơn là người nhập khẩu thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg.

Đại diện bị đơn trình bày: Nguyên đơn khởi kiện không có căn cứ, yêu cầu bồi thường không phù hợp pháp luật. Kết luận giám định không được xem là nguồn chứng cứ vì không thu thập đúng trình tự thủ tục, chứ không phải kết luận giám định là bất hợp pháp. Kết luận giám định chỉ có giá trị tham khảo.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Công ty G1: Cần xác định có hay không có hành vi vi phạm của Công ty G1 và bị đơn. Kết luận giám định cho rằng hoạt chất trùng với bằng độc quyền sáng chế, trùng cũng không khẳng định vi phạm bằng độc quyền sáng chế.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông L1: Nguyên đơn khởi kiện có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử có triệu tập Công ty G1 để làm rõ việc tranh chấp. Công ty G1 không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, xác định nguyên đơn là M Corp. (US) và bị đơn là Công ty H1 nên không vi phạm tố tụng.

Nguyên đơn chỉ kiện bị đơn cho rằng có phân phối sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg, chứa hoạt chất chính Sitagliptin trong sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg trùng với sáng chế được bảo hộ thuộc BDQSC số 5684 và số 7037 của Nguyên đơn.

Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Nguyên đơn xuất trình đã kết luận

sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg có chứa hoạt chất chính Sitagliptin trong sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg trùng với sáng chế của nguyên đơn được bảo hộ.

Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đúng.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đủ điều kiện giám định. Kết luận giám định phù hợp Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 105/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Sở hữu trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là đơn vị giám định về sở hữu trí tuệ, Kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là căn cứ pháp lý để giải quyết.

Nguyên đơn khởi kiện về hành vi sử dụng, chứ không khởi kiện về hành vi sản xuất. Tòa án cấp sơ thẩm xem xét hành vi sản xuất là không đúng. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với BĐQSC số 5684 và số 7037 của nguyên đơn. Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “GETSITALIP 100mg” và “GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 trên thị trường.

Nguyên đơn không xác định thiệt hại cụ thể nên không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng.

Bị đơn có lỗi khi làm nhà phân phối thuốc cho Công ty G1. Không xem xét kỹ về sản phẩm khi nhập hàng về phân phối. Buộc bị đơn trả chi phí luật sư cho phía nguyên đơn theo các hóa đơn chứng từ xuất trình hợp pháp.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với BĐQSC số 5684 và số 7037 của nguyên đơn. Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “GETSITALIP 100mg” và “GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 trên thị trường. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng. Buộc bị đơn trả chi phí luật sư cho phía nguyên đơn theo các hóa đơn chứng từ xuất trình hợp pháp.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, thụ lý và giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.1] Căn cứ vào BDQSC số 5684 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ 05/7/2002, và BDQSC số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày 18/6/2004: Nguyên đơn là chủ sở hữu bằng độc quyền và được bảo hộ tại Việt Nam đối với sáng chế mang tên “Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng” và sáng chế mang tên “Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”.

[2. 2] Bị đơn và Nguyên đơn thừa nhận nhà sản xuất thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg là G1.

[2.3] Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD và Kết luận giám định số SC 017-19 YC/KLGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Nguyên đơn xuất trình. Kết luận giám định này được thực hiện bởi tổ chức giám định có thẩm quyền do Nguyên đơn yêu cầu trước khi khởi kiện đến Tòa án và sau khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử. Bị đơn không có ý kiến phản đối tài liệu này hoặc có yêu cầu giám định lại nên tài liệu này được xem là chứng cứ liên quan đến vụ án.

Theo kết luận giám định trên thì: Hoạt chất chính Sitagliptin trong sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg trùng với sáng chế được bảo hộ thuộc BDQSC số 5684 và số 7037 của Nguyên đơn.

Bị đơn đã nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg do G1 sản xuất.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn có đề nghị đưa Công ty G vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không đưa Công ty G này tham gia tố tụng. Bị đơn có cung cấp Hợp

đồng phân phối sản phẩm giữa Công ty G với bị đơn. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng đơn kiện nguyên đơn chỉ kiện bị đơn không kiện Công ty G1 và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn cũng không có nội dung nào liên quan đến Công ty G1 nên đã không chấp nhận ý kiến của bị đơn là không đúng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn có cung cấp Công ty G, có địa chỉ 29-30/27 K- 74900, Pakistan. Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 70 Lầu 3 đường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 68 của Bộ luật tố tụng dân sự ".....Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan".

Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Công ty G vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm tố tụng, ảnh hưởng đến quyền bảo vệ của Công ty G1 và bị đơn. Việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ để chứng minh sản phẩm của Công ty G1 có hay không có vi phạm sáng chế mà nguyên đơn được bảo hộ. Từ đó chưa có căn cứ xác định việc bị đơn phân phối sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg do G1 sản xuất có hay không có vi phạm đối với Bằng độc quyền sáng chế mà nguyên đơn được bảo hộ. Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chưa đủ cơ sở vững chắc, chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

[3] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng. Do đó, Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự và đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Nguyên đơn không phải chịu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Khoản 2 Điều 30; Khoản 1 Điều 37; Điểm a Khoản 1 Điều 35 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 .

Căn cứ điểm c, d khoản 1 Điều 124; khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Căn cứ 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.

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 1030/2019/KDTM - ST ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Hoàn tạm nộp án phí 2.000.000 đồng cho Nguyên đơn M Corp. (US) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0024568 ngày 24/9/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đương sự;
- Lưu – (Án – Trú).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký tên và đóng dấu)**

Đinh Ngọc Thu Hương