

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA PHỨC THẨM
TẠI THÀNH PHỐ HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 136/2011/KDTM-PT

Ngày 29/08/2011

V/v: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*”.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHỨC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI THÀNH PHỐ HCM

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông **Đặng Ngọc Q**
Các Thẩm phán: 2. Bà **Lê Thị Ngọc L**
3. Ông **Võ Văn C**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Lê Thị T**, Cán bộ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM.

Ngày 29 tháng 8 năm 2011 tại Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố HCM xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 125/2011/TLPT ngày 20 tháng 7 năm 2011 về việc: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*”.

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 731/2011/KDTM-ST ngày 26/05/2011 của Tòa án nhân dân thành phố HCM bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 290/2011/QĐ-KDTMPT ngày 04 tháng 08 năm 2011 giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền

Địa chỉ: 41 NVT, phường BT, quận X, thành phố HCM.

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Nam. .

Bị đơn:

BD_Công ty TNHH Điền An

Địa chỉ: 204 B6/6/2 NVH, phường TĐ, quận Y, thành phố HCM.

- Người đại diện theo ủy quyền: ông Trương Văn Đức.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông **LQ_Vũ Viết Tuấn** (xin vắng mặt).

Địa chỉ: 46/4 CH, phường 12, quận TB, thành phố HCM.

Luật sư NCQ - Đoàn luật sư tỉnh BR-VT bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị đơn
BD_Công ty Điện An.

NHẬN THẤY

Nguyên đơn **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** có ông Nguyễn Văn Nam đại diện theo ủy quyền trình bày:

NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền (gọi tắt là **NĐ_Công ty Thuận Tuyền**), là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, xây dựng và sản xuất. Trong đó hoạt động kinh doanh chính là làm đại lý phân phối xi măng cấp 1 trực tiếp từ các nhà sản xuất xi măng lớn tại Việt Nam. Nhằm hạ giá bán xi măng, **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** đã sáng tạo ra giải pháp công nghiệp hữu ích dùng khí nén và hệ thống bơm, bồn chứa được bố trí một cách khoa học để đưa xi măng rời từ phương tiện vận tải thủy lên kho chứa trên bờ. **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** là chủ sở hữu độc quyền giải pháp công nghiệp hữu ích mang tên “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662 ngày 06/11/2007 với thời hạn bảo hộ là 10 năm tính từ ngày 08/5/2006.

BD_Công ty TNHH Điện An (BD_Công ty Điện An) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực vận chuyển. **BD_Công ty Điện An** đã sử dụng giải pháp hữu ích của **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** để hạ giá thành vận chuyển nhằm thu lợi nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh. Đây là hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của **NĐ_Công ty Thuận Tuyền**, mặc dù **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** đã yêu cầu **BD_Công ty Điện An** chấm dứt sử dụng một cách bất hợp pháp giải pháp đã được bảo hộ độc quyền của **NĐ_Công ty Thuận Tuyền**, nhưng các phương tiện vận tải của **BD_Công ty Điện An** sử dụng giải pháp độc quyền của **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** vẫn đang hoạt động.

Do đó, **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** yêu cầu Tòa án buộc **BD_Công ty Điện An** chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng hệ thống chứa và bơm xi măng rời lên bờ trên các phương tiện vận tải thủy. Xin lỗi, cải chính công khai về hành vi vi phạm nêu trên ngay sau khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Nguyên đơn yêu cầu Tòa án có thông báo chính thức về việc thẩm định tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để so sánh hai hệ thống chứa và bơm xi măng rời của nguyên đơn và bị đơn. Để từ đó có kết luận của Cục sở hữu trí tuệ về việc có hay không sự giống nhau hay tương tự nhau của hai hệ thống chứa và bơm xi măng rời của nguyên đơn và bị đơn.

Bị đơn **BD_Công ty TNHH Điện An** có ông Trương Văn Đức trình bày:

BD_Công ty TNHH Điện An (gọi tắt là **BD_Công ty Điện An**) là một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực - vận chuyển xi măng là một trong những mặt kinh doanh chủ yếu của **BD_Công ty Điện An**. Trong quá trình vận chuyển xi măng bằng đường bộ cũng như bằng đường thủy cho các khách hàng hay cho các công trình xây dựng, **BD_Công ty Điện An** không ngừng cải tiến các hình thức vận chuyển nhằm để hạ giá thành tạo điều kiện phục vụ cho khách hàng ngày càng tốt hơn. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào vận chuyển xi măng rời bằng đường thủy từ phương tiện xả lan đến các kho chứa của khách hàng là một trong

những cải tiến mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cao cho BĐ Công ty. Áp dụng từ nguyên lý vận chuyển xi măng rời từ các Somi Romooc gắn Xitec của Hàn Quốc (trên giao thông đường bộ) Công ty đã áp dụng vào vận chuyển đường thủy. Nguyên lý đó là dùng khí nén và hệ thống bơm + bồn chứa. Đây là một nguyên lý chung được áp dụng trong vận chuyển các loại chất bột khô, rời như sữa bột, bột mì... về việc đã được sử dụng trên thế giới từ lâu. Từ năm 2005 BĐ Công ty Điền An đã lắp ráp và đưa vào hoạt động một số xà lan chở xi măng rời bằng nguyên lý trên và đã đạt được hiệu quả nhất định trong kinh doanh.

Việc NĐ Công ty Thuận Tuyền khởi kiện BĐ Công ty Điền An đang sử dụng bất hợp pháp giải pháp hữu ích đã được bảo hộ độc quyền của NĐ Công ty Thuận Tuyền là hoàn toàn không có cơ sở, bởi phương tiện xà lan chuyên chở xi măng rời của BĐ Công ty Điền An về nguyên lý hoạt động và hệ thống vận chuyển hoàn toàn khác so với giải pháp hữu ích mà NĐ Công ty Thuận Tuyền bảo hộ. Các hình ảnh chụp phương tiện vận chuyển xi măng đã được NĐ Công ty Thuận Tuyền cung cấp cho Tòa án theo đơn khởi kiện để cho rằng toàn bộ những phương tiện vận chuyển đó là của BĐ Công ty Điền An là không đúng, phía BĐ Công ty Điền An chỉ có các phương tiện mang biển số đăng ký SG-1000, SG-1292, SG-2264.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông LQ_Vũ Viết Tuấn trình bày tại Tòa ngày 15/6/2010 như sau:

Ông là tác giả sáng chế ra hệ thống bơm xi măng xá của NĐ Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền và của BĐ Công ty TNHH Điền An.

Ông khẳng định về nguyên lý hoạt động của hai hệ thống bơm xi măng của NĐ Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền và của BĐ Công ty TNHH Điền An là hoàn toàn khác nhau vì:

- Nguyên lý hoạt động của NĐ Công ty Thuận Tuyền là dùng hệ thống khí nén, trực vít và bồn áp lực.

- Nguyên lý hoạt động của BĐ Công ty Điền An là áp dụng nguyên lý bơm xe bồn của Hàn Quốc.

Với tư cách là một nhà sản xuất, chế tạo, ông khẳng định nguyên lý hoạt động của BĐ Công ty Điền An không vi phạm với nguyên lý hoạt động của NĐ Công ty Thuận Tuyền đã được bảo hộ trong bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662.

ông LQ_Tuấn có đơn đề ngày 07/5/2011 xin được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng giải quyết vụ án.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 731/2011/KDTM-ST ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Tòa án nhân dân thành phố HCM đã quyết định:

Áp dụng Điều 29, 34, khoản 5 Điều 82, khoản 1 Điều 138 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 58, 201 Luật sở hữu trí tuệ. Khoản 1 Điều 16 của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Pháp lệnh án phí và lệ phí tòa án ngày 27/02/2009 UBTVQH quyết định:

Tuyên xử: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là NĐ Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền đối với bị đơn BĐ Công ty TNHH Điền An.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phân chi phí giám định, án phí, quyền kháng

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/6/2011, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nam có đơn kháng cáo đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

XÉT THẤY

Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay ông Nguyễn Văn Nam đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** đề nghị sửa bản án sơ thẩm, công nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bị đơn **BĐ_Công ty TNHH Điền An** do ông Trương Văn Đức đại diện đề nghị bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau khi nghe các bên đương sự tranh luận, Hội đồng xét xử nhận thấy:

NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền là chủ sở hữu độc quyền giải pháp hữu ích mang tên: “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662 ngày 6/11/2007 với thời hạn bảo hộ là 10 năm tính từ ngày 8/5/2006, yêu cầu bảo hộ: Hệ thống bao gồm máy nén khí (D) nối với các bồn chứa xi măng rời (từ 1 đến 8) qua các ống dẫn, các trục vít (14, 15, 16) và các van (22, 23, 24) để chuyển xi măng rời từ bồn chứa (từ 1 đến 8) vào các bồn chứa xi măng rời chịu áp (A, B); máy nén khí (C, E) nối với các bồn chứa xi măng rời chịu áp. (A, B) qua ống dẫn và các van (17, 18, 19, 20) để bơm xi măng rời từ các bộ áp lực (A, B) lên bờ hoặc sang phương tiện tải khác.

Nguyên đơn là **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** cho rằng bị đơn là **BĐ_Công ty TNHH Điền An** đã sử dụng giải pháp hữu ích đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền nói trên mà không xin phép và chưa được sự đồng ý của nguyên đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** căn cứ vào ý kiến của ông **LQ_Vũ Viết Tuấn** là tác giả của hai hệ thống đang tranh chấp và các kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ và Cục sở hữu trí tuệ.

Kháng cáo của nguyên đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã dựa vào hai căn cứ trên để bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là khiên cưỡng và không phù hợp với những quy định của pháp luật.

Xét kháng cáo của nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét xử thấy rằng: Quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm các đương sự gồm nguyên đơn và bị đơn thừa nhận ông **LQ_Vũ Viết Tuấn** là tác giả Giải pháp hữu ích “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” theo hợp đồng chế tạo thiết bị số 02/8.06/HĐKT ngày 2/8/2006 với nguyên đơn và hệ thống chứa và bơm xi măng rời lên bờ trên các phương tiện vận tải thủy của bị đơn.

Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập ông **LQ_Vũ Viết Tuấn** đến phiên tòa, nhưng ông **LQ_Tuấn** có đơn xin vắng mặt và khẳng định giữ nguyên ý kiến đã trình bày tại tòa sơ thẩm. Theo đó ông **LQ_Tuấn** khẳng định về nguyên lý hoạt động của hai hệ thống bơm xi măng

của **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** và của **BĐ_Công ty TNHH Điện An** là hoàn toàn khác nhau vì:

- Nguyên lý hoạt động của **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** là dùng hệ thống khí nén, trực vít và bồn áp lực.

- Nguyên lý hoạt động của **BĐ_Công ty Điện An** là áp dụng nguyên lý bơm xe bồn của Hàn Quốc.

Với tư cách là một nhà sản xuất, chế tạo ông **LQ_Tuấn** khẳng định nguyên lý hoạt động của **BĐ_Công ty Điện An** không vi phạm với nguyên lý hoạt động của **NĐ_Công ty Thuận Tuyền** đã được bảo hộ trong bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662.

Nguyên đơn cho rằng: sau khi thay đổi chút ít về thiết kế hệ thống, ông **LQ_Tuấn** lại đem chính giải pháp kỹ thuật của nguyên đơn bán tiếp cho bị đơn. Song tài liệu có tại hồ sơ vụ án thể hiện các phương tiện vận tải của bị đơn đã đăng ký và hoạt động trước thời gian hợp đồng chế tạo thiết bị giữa ông **LQ_Tuấn** và nguyên đơn; Ngoài ra tại đơn khởi kiện, nguyên đơn còn cung cấp hình ảnh một số phương tiện vận chuyển xi măng khác không phải là của bị đơn.

Đề vụ án được giải quyết một cách khách quan đúng pháp luật và theo yêu cầu của nguyên đơn, Tòa án cấp sơ thẩm đã trưng cầu giám định của hai cơ quan chức năng đó là Viện khoa học sở hữu trí tuệ và Cục sở hữu trí tuệ.

Tại kết luận giám định số **SC 021-10TC/KLGD** ngày 18/9/2010 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ đã nêu: “Hệ thống xi măng xá bằng xà lan được mô tả bằng bản vẽ nguyên lý vận chuyển xi măng xá của bị đơn **BĐ_Công ty TNHH Điện An** được thiết kế, kiểm tra và duyệt ngày 20/3/2005 và bằng Bản mô tả và nguyên lý vận chuyển xi măng xá bằng xà lan do ông **LQ_Vũ Viết Tuấn** thiết kế để áp dụng cho các xà lan chở xi măng xá của **BĐ_Công ty TNHH Điện An** là khác biệt (không trùng, không tương đương) với Giải pháp hữu ích: “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662 ngày 6/11/2007 của **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền**.

Và tại kết luận giám định về yếu tố xâm phạm độc quyền giải pháp hữu ích ngày 4/4/2011 Cục sở hữu trí tuệ đã nêu: “Bản chất kỹ thuật của hệ thống vận chuyển xi măng xá (rời) bằng xà lan của **BĐ_Công ty TNHH Điện An** khác so với bản chất kỹ thuật và yêu cầu bảo hộ của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 662 như sau: không có hệ thống trực vít, chỉ có một hệ thống nén khí và một hệ thống bồn.

Nguyên lý hoạt động của bồn chịu áp (thiết bị áp lực) theo bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 622 là xi măng rời và không khí nén chuyển động ngược chiều nên dễ tạo ra sự hòa trộn giữa xi măng rời và không khí nén. Nguyên lý này chỉ là hiểu biết kỹ thuật thông thường và cũng không được nêu trong yêu cầu bảo hộ. Do đó không thể xem là một nội dung để so sánh.

Vì vậy, thiết kế hệ thống của **BĐ_Công ty TNHH Điện An** không tương tự với hệ thống của **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** được bảo hộ theo Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662”.

Như vậy ý kiến của người thiết kế chế tạo hai hệ thống đang tranh chấp phù hợp với kết luận giám định của hai cơ quan chức năng do đó Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa

phúc thẩm hôm nay nguyên đơn kháng cáo nhưng không xuất trình chứng cứ gì mới do đó không có cơ sở chấp nhận nên giữ nguyên bản án Sơ thẩm.

Các quyết định khác của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 275 của Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Căn cứ Điều 29, 34 khoản 5 Điều 82, khoản 1 Điều 138 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 58, 201 Luật sở hữu trí tuệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 103/2000/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Tuyên xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** đối với bị đơn **BĐ_Công ty TNHH Điền An**.

Các quyết định khác của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm **NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền** phải nộp 200.000 đồng được khấu trừ vào số tiền đã nộp tại biên lai thu tiền số 08833 ngày 9/6/2011 của Cục Thi hành án dân sự thành phố HCM.

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

CASELAW VIỆT NAM (<http://www.caselaw.vn>) là 1 website cơ sở dữ liệu trực tuyến về bản án được đăng tải “như nguyên gốc” từ các nguồn mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy và dựa trên cơ sở “thực tế và sẵn có”. Các thông tin về tên và địa chỉ của một số cá nhân, tổ chức được đề cập và/hoặc xuất hiện trong bản án này đã được thay đổi. Tài liệu này chỉ được sử dụng vào mục đích học tập và nghiên cứu, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích nào khác nhằm xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Bằng những nỗ lực của các cố vấn, chuyên gia, thành viên và cộng tác viên của CASELAW VIỆT NAM, chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp theo quy định của pháp luật cùng với sự cẩn trọng cao nhất để đảm bảo tính xác thực và chính xác của nội dung bản án mà Quý khách hàng đang theo dõi.

Mặc dù vậy, nội dung trong bản án này chỉ có giá trị tham khảo đối với tất cả mọi người. CASELAW VIỆT NAM không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, rủi ro, tổn thất hay nghĩa vụ phát sinh trực tiếp, gián tiếp hoặc phái sinh do việc sử dụng nội dung bản án này cho bất kỳ mục đích nào. CASELAW VIỆT NAM khuyến nghị tất cả mọi người, bao gồm cả Quý khách hàng nên tham vấn luật sư để nhận được sự tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và những đóng góp quý báu của các cố vấn, chuyên gia, thành viên và cộng tác viên của CASELAW VIỆT NAM đã giúp chúng tôi hoàn thành việc thu thập, nghiên cứu và biên tập nội dung bản án này.