

# XÁC ĐỊNH THIẾT HẠI TRONG PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

*Đinh Thị Mai Phương\**

Nghiên cứu quy định pháp luật cũng như thực tiễn xử lý các tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp của nhiều nước cho thấy, pháp luật với tư cách là khung pháp lý được áp dụng chung phần nào chỉ có thể tạo ra những căn cứ nền tảng, còn khả năng thực thi, khả năng xác định một cách cụ thể các yếu tố liên quan nhằm đưa ra một phán quyết đảm bảo được tính xác thực, hợp lý và công bằng, thoả mãn được mục đích của các quy định pháp luật lại là một vấn đề hết sức khó khăn và luôn là thách thức cho hầu hết các Thẩm phán. Vốn là một vấn đề hóc búa và trừu tượng nên các nhà lập pháp cũng như người áp dụng không mong đợi một sự thống nhất hoàn toàn trong việc đưa ra các phán quyết cũng như khả năng xác định đúng những thiệt hại phát sinh từ hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Thực tế hơn, pháp luật Việt Nam cũng như các nước đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp, nhiều khả năng, nhiều sự lựa chọn để dựa vào đó, Tòa án có thể linh hoạt xử lý các tình huống nhằm đưa ra được một phán quyết gần tương ứng với thiệt hại thực tế đã xảy ra và hợp lý cho các bên.

Điều 45 Hiệp định liên quan đến các khía cạnh thương mại của sở hữu trí tuệ của Tổ chức Thương mại thế giới (Hiệp định TRIPs) đã đưa ra một cơ sở chung để xác định những thiệt hại cần được bồi thường cho chủ sở hữu quyền khi có hành vi xâm phạm bao gồm: *“các phí tổn, trong đó có thể bao gồm cả phí đại diện thích hợp. Trong trường hợp thích hợp, các 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”.*

Phù hợp với nội dung có liên quan của TRIPs, tại Điều 12 Chương II Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ được ký kết ngày 28/11/2001 cũng đã ghi nhận một cách tương đối rõ ràng các căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gồm:

- Khoản bồi thường thoả đáng để đền bù thiệt hại mà người có quyền đã phải chịu do hành vi xâm phạm;

- Những lợi nhuận mà người xâm phạm thu được từ hành vi xâm phạm nhưng không được tính trong thiệt hại thực tế;

- Các chi phí của người có quyền, trong đó có thể bao gồm các chi phí hợp lý thuê luật sư.

Những quy định của các điều ước quốc tế, những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã, đang tham gia đồng thời những kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia đã có nền pháp luật về sở hữu trí tuệ lâu đời là cơ sở để Việt Nam xây dựng những quy định cụ thể về nguyên tắc, căn cứ pháp lý cho việc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và điều này đã được thể hiện trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Về nguyên tắc xác định thiệt hại, theo quy định tại Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 thì thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra gồm thiệt hại về vật chất và tinh thần. Trong đó:

- Thiệt hại về vật chất được xác định, bao gồm:

\* Th.s Luật học, Ban nghiên cứu Pháp luật Dân sự - Kinh tế - Thương mại, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

+ Tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận;

+ Tổn thất về cơ hội kinh doanh;

+ Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

- Thiệt hại về tinh thần chỉ xác định đối với tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, bao gồm:

+ Tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng;

+ Những tổn thất khác về tinh thần.

Về căn cứ xác định thiệt hại, theo quy định tại Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xác định dựa trên các căn cứ sau đây:

- Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây:

+ Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất;

+ Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định rằng bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;

+ Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản này, thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá 500.000.000 đồng.

- Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ 5.000.000 đồng

đến 50.000.000 đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại.

- Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Trên cơ sở nguyên tắc và các căn cứ xác định thiệt hại về sở hữu công nghiệp (và sở hữu trí tuệ nói chung) của Việt Nam, có thể nhận thấy sự ghi nhận hầu hết các thiệt hại, chi phí có liên quan dù trực tiếp hay gián tiếp như là những thiệt hại cần được bồi thường trong trách nhiệm của người vi phạm.

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm tại Luật Sở hữu trí tuệ đã thể hiện rõ quan điểm và sự nỗ lực của các nhà lập pháp Việt Nam trong việc tiến gần hơn đến ranh giới của nguyên tắc bồi thường toàn bộ trên cơ sở lý luận về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và hậu quả xảy ra từ hành vi đó. Để nguyên tắc này có khả năng được thực thi trên thực tế, pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam cần phải có một hệ thống quy định rõ ràng, minh bạch, hiệu quả về cách xác định thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra.

Theo quy định hiện hành của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có 4 phương pháp để xác định thiệt hại phát sinh do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

(i) *Phương pháp thứ nhất*: xác định thiệt hại thực tế của người bị vi phạm.

Trong đó, thiệt hại thực tế được tính trên cơ sở là sự tổng gộp của các thiệt hại thực tế sau đây:

- Tổn thất về tài sản;
- Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận;
- Tổn thất về cơ hội kinh doanh;
- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

(ii) *Phương pháp thứ hai*: xác định thiệt hại trên cơ sở lợi nhuận bị đơn thu được từ

hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo đó, trong trường hợp người bị thiệt hại không chứng minh được mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận thực tế của mình thì có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại trên cơ sở “*Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp*”. Cụ thể bao gồm:

- Tổn thất về tài sản của nguyên đơn;
- Lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm;
- Tổn thất về cơ hội kinh doanh của nguyên đơn;
- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

(iii) *Phương pháp thứ ba*: xác định thiệt hại trên cơ sở phí chuyển giao li-xăng hợp lý tương ứng với hành vi xâm phạm bị đơn đã thực hiện.

(iv) *Phương pháp thứ tư*: xác định thiệt hại theo luật định. Theo đó, trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các phương pháp trên thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá 500.000.000 đồng.

Các phương pháp này về cơ bản là phù hợp với thông lệ chung của quốc tế cũng như quy định của hầu hết các nước. Tuy nhiên, bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng luôn là một vấn đề phức tạp không chỉ riêng đối với Việt Nam mà ngay cả với những quốc gia có hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ tiên tiến. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam mới được ban hành và đi vào cuộc sống không lâu (được ban hành ngày 12/12/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006), nhưng trong quá trình áp dụng đã phát sinh một số bất cập, đặc biệt là về vấn đề xác định làm sao cho đúng, cho chính xác nhất thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra. Bởi vậy, trong phần tiếp theo tôi sẽ trình bày một cách tổng quát

nhất cách xác định thiệt hại trong hệ thống pháp luật sở hữu công nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các chế định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ, mà cụ thể là về xác định thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra.

### **1. Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất do hành vi xâm phạm của người nắm quyền sở hữu công nghiệp**

Thu nhập, lợi nhuận bị mất là căn cứ quan trọng để tính toán thiệt hại của người bị vi phạm bởi trên thực tế. Đây là thiệt hại cơ bản và thường là thiệt hại lớn nhất của nguyên đơn. Chính vì vậy, việc xác định một cách đúng đắn và đầy đủ những tổn thất từ thu nhập, lợi nhuận của nguyên đơn sẽ là cơ sở giúp cho nguyên đơn có khả năng được bồi thường một cách thoả đáng và đầy đủ nhất trên cơ sở của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 thì: tổn thất thu nhập, lợi nhuận từ quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là những tổn thất từ:

- Thu nhập, lợi nhuận thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
- Thu nhập, lợi nhuận thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, qua xem xét quá trình áp dụng căn cứ này để xác định thiệt hại trong hoạt động xét xử của nhiều nước cho thấy, khả năng xác định được một cách xác thực và đầy đủ những thu nhập, lợi nhuận bị mất đòi hỏi khả năng chứng minh rất lớn đối với người bị thiệt hại và do vậy trở thành một gánh nặng đôi khi là quá sức. Ngoài ra, nghiên cứu của chuyên gia nhiều nước cũng cho thấy, bên cạnh gánh nặng về nghĩa vụ chứng minh, khi xác định thiệt hại theo căn cứ thứ nhất, người bị thiệt hại còn phải đối mặt với một số trở ngại sau đây:

+Thứ nhất, trở ngại trong việc tính toán những thiệt hại trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng hay nhãn hiệu chưa sẵn sàng để chuyển giao li-xăng;

+Thứ hai, tính toán những thiệt hại vô hình và không mang tính tài chính như danh tiếng hay uy tín kinh doanh;

+Tính toán những thiệt hại bởi sáng chế hay kiểu dáng đang trong quá trình bảo mật;

+Cuối cùng, để chứng minh những thiệt hại thực tế, chủ sở hữu buộc phải bộc lộ các vấn đề tài chính, lợi nhuận kinh doanh của mình.

Như vậy, bản thân các khó khăn và phiền toái mà người bị thiệt hại phải đối mặt khi áp dụng căn cứ này để làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại đã cho thấy đây không phải lúc nào cũng là một lựa chọn khả thi và có lợi đối với chủ sở hữu quyền.

❖ *Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất từ việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu công nghiệp*

Đây là những khoản thu nhập, lợi nhuận nguyên đơn lẽ ra có thể đạt được trong quá trình đưa đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp vào sử dụng trong hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh doanh và xuất khẩu nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra.

Khoản 2 Điều 18 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực thi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 hướng dẫn cách xác định lợi nhuận bị giảm sút do hành vi xâm phạm theo cách "*So sánh trực tiếp mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm*".

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc xác định lợi nhuận bị sụt giảm của nguyên đơn do hành vi xâm phạm không thể đơn giản chỉ dựa vào một phép so sánh thuần túy như vậy. Để có thể đảm bảo cho khả năng xác định một cách tương đối chính xác và đầy đủ lượng hàng hoá nguyên đơn lẽ ra bán được nhưng đã không bán được do hành vi xâm phạm, thì việc xác định thực tế phức tạp hơn rất nhiều đối với một phép so sánh.

Tham khảo pháp luật và thực tiễn xét xử

của nhiều nước trên thế giới cho thấy, việc xác định lợi nhuận bị mất của nguyên đơn được dựa trên công thức kế toán cơ bản, theo đó:

Lợi nhuận bị mất = (Số lượng hàng hoá không bán được do hành vi xâm phạm) x (lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm).

Tất nhiên, để áp dụng một cách chính xác công thức này trong từng trường hợp cụ thể cũng không phải là một công việc dễ dàng. Thực tiễn xét xử các vụ vi phạm về sáng chế ở Hoa Kỳ, đôi khi, lợi nhuận bị mất từ việc kinh doanh các sản phẩm không thuộc đối tượng được bảo hộ cũng có thể được xác định như một thiệt hại thực tế của nguyên đơn<sup>1</sup>. Bên cạnh đó, các yếu tố như: số lượng hàng hoá không bán được do hành vi xâm phạm hay lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm cũng bị tác động trực tiếp và gián tiếp bởi rất nhiều yếu tố khác nhau.

❖ *Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất từ việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp*

Thu nhập, lợi nhuận bị mất từ việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp của người bị thiệt hại sẽ được hiểu là những thu nhập mà anh ta đã có thể nhận được từ việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp cho một bên thứ ba nếu không có hành vi xâm phạm.

Trên thực tế, việc xác định phần thu nhập, lợi nhuận bị mất từ việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp của người bị thiệt hại thì dễ hơn việc xác định những tổn thất về cơ hội kinh doanh của anh ta.

- Trong trường hợp nguyên đơn đã ký hoặc đã có những hoạt động thực tế để tiến đến ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ với bên thứ ba, sau đó, do hành vi vi phạm mà làm ảnh hưởng đến hợp đồng

<sup>1</sup> "Intellectual Property" - The Emanuel Law Outline Series - Margreth Barrett - Giáo sư luật Trường Đại học California, Nhà xuất bản Aspen-New York (2004).

đã ký kết gây thiệt hại, bị đơn sẽ phải bồi thường phần giá trị hợp đồng giảm so với giá trị ban đầu, hoặc toàn bộ giá trị hợp đồng (trừ đi các khoản chi phí nguyên đơn phải bỏ ra) nếu hợp đồng bị huỷ hoàn toàn.

- Trong trường hợp thực tế nguyên đơn chưa tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao với bên thứ ba, thì việc có hay không những thu nhập, lợi nhuận từ việc chuyển giao đối tượng quyền sở hữu công nghiệp sẽ được xác định trên cơ sở những yếu tố liên quan, có thể bao gồm:

+ Nhu cầu của thị trường về đối tượng được bảo hộ và danh sách những khách hàng tiềm năng;

+ Tính chất và những thành công thương mại đã được khẳng định trên thị trường của đối tượng chuyển giao;

+ Khoản tiền mà bên nhận li-xăng khác trước đó đã chấp nhận trả cho chủ sở hữu hoặc trả cho những li-xăng tương tự;

+ Mức độ và tính chất của hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của hành vi đó đối với hoạt động và giá trị chuyển giao đối tượng được bảo hộ.

## **2. Cách xác định lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm của người vi phạm quyền sở hữu công nghiệp**

Xác định lợi nhuận thu được của bị đơn từ hành vi vi phạm là một phương thức truyền thống để xác định trách nhiệm bồi thường cho doanh thu bán hàng của nguyên đơn bị mất bởi hành vi vi phạm.

Trong quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Việt Nam, lợi nhuận thu được của bị đơn sẽ được sử dụng làm căn cứ để xác định thiệt hại trong trường hợp thu nhập thực tế bị mất của nguyên đơn không thể hoặc khó xác định được.

Có thể thấy xác định lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm của bị đơn thì dễ hơn việc xác định lợi nhuận bị mất của nguyên đơn bởi tính thực tế của nó. Nếu lợi nhuận bị mất của nguyên đơn được xác định dựa trên sự giả định, sự phỏng đoán thì lợi nhuận thu

được của bị đơn từ hành vi xâm phạm lại là một thực tế đã xảy ra và chúng ta có nhiều căn cứ hơn để xác định khoản tiền này.

Thực tế cũng như quy định của nhiều nước cho thấy có nhiều cách để xác định lợi nhuận thu được của bị đơn từ hành vi xâm phạm và mỗi cách có thể lại cho ra những kết quả khác nhau tùy thuộc quan điểm pháp lý của mỗi quốc gia và các luật có liên quan như luật thuế, luật kế toán. Tuy nhiên, có hai cách xác định chung được Thẩm phán nhiều nước thừa nhận phổ biến là:

- Cách xác định thứ nhất:

Lợi nhuận bất hợp pháp của người vi phạm = (Lợi nhuận trên 1 đơn vị sản phẩm vi phạm) x (Số lượng hàng hoá vi phạm bán ra).

- Cách xác định thứ hai:

Lợi nhuận của bị đơn = (Doanh thu từ sản phẩm vi phạm) – (Chi phí).

Việc xác định khoảng thời gian để tính lợi nhuận của bị đơn trong suốt quá trình vi phạm cũng rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tổng lợi nhuận bị đơn thu được từ hành vi xâm phạm để bồi thường cho nguyên đơn.

- Nhìn chung giai đoạn tính toán kéo dài suốt thời gian vi phạm kể từ khi có hành vi xâm phạm cho đến thời điểm chấm dứt hành vi xâm phạm.

- Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là nếu trong khoảng thời gian vi phạm, bị đơn có vài năm thua lỗ và vài năm thu được lợi nhuận thì thực tế xét xử các nước cho thấy bị đơn sẽ không được hưởng sự bù lỗ từ những năm có lợi nhuận, phải tính cho nguyên đơn bất cứ khoản lợi nhuận nào được làm ra trong bất cứ năm nào trên bất cứ sản phẩm vi phạm nào bán ra và thu được lợi nhuận bồi lẽ ngay cả trong trường hợp bị đơn không thu được lợi nhuận thì thực tế anh ta đã vi phạm và làm ảnh hưởng đến độc quyền của người chủ sở hữu, ngược lại, nếu có bất cứ khoản lợi nhuận nào trên sản phẩm có chứa yếu tố vi phạm thì đó đều là những lợi nhuận bất chính.

**3. Xác định chi phí chuyển giao li-xăng hợp lý**

Nhìn chung, cách tính toán này thường được áp dụng trong trường hợp lợi nhuận bị mất của người bị thiệt hại là quá khó để có thể tính toán một cách cụ thể và chính xác hoặc trường hợp chủ sở hữu quyền chưa từng có hành vi khai thác thương mại trên đối tượng được bảo hộ. Theo nhận định của các Thẩm phán Mỹ thì việc tính toán thiệt hại phải bồi thường thông qua phương pháp xác định chi phí chuyển giao li-xăng là một cách tính toán khả thi hơn là tính lợi nhuận của bị đơn hay thiệt hại thực tế của nguyên đơn.<sup>2</sup>

Đối với sáng chế thì chi phí li-xăng hợp lý là khoản tiền mà một khách hàng tiềm năng sẵn sàng trả cho một li-xăng để sản xuất, sử dụng, bán hoặc nhập khẩu sáng chế được bảo hộ và chủ sở hữu sáng chế sẵn sàng chấp nhận tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm.

Đối với các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp khác thì phí chuyển giao li-xăng hợp lý là khoản tiền mà một khách hàng tiềm năng sẵn sàng trả cho một li-xăng để sử dụng đối tượng được bảo hộ và chủ sở hữu sáng chế sẵn sàng chấp nhận tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm.

Nhìn chung, để xác định được khoản phí chuyển giao li-xăng hợp lý, thực tế, Thẩm phán phải xem xét và cân nhắc rất nhiều các yếu tố tác động cũng như các học thuyết kinh tế, tài chính, kế toán có liên quan để phân tích từng tình huống cụ thể cho phù hợp. Qua nghiên cứu và tham khảo thực tiễn áp dụng các công cụ phân tích trong việc xử lý các trường hợp tương tự, nhìn chung, có thể tổng hợp một loạt các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xác định phí chuyển giao li-xăng cũng như khả năng tác động của nó đến việc tăng hay giảm tỷ lệ phí li-xăng trong từng trường hợp cụ thể. Các yếu tố đó có thể bao gồm:

- Khoản tiền mà bên nhận li-xăng khác trước đó đã chấp nhận trả cho chủ sở hữu hoặc trả cho những li-xăng tương tự;

- Tỷ lệ lợi tức được trả hoặc những phương pháp được các chủ thể khác sử dụng để tính lợi tức trong những tình huống tương tự;

- Khoản tiền hợp lý mà người chuyển giao và người nhận li-xăng sẵn sàng đồng ý trên cơ sở thời gian đã vi phạm nếu hai bên có thiện chí và nỗ lực để đạt tới một thỏa thuận;

- Năng lực sản xuất, khả năng marketing của chủ sở hữu và mong muốn của anh ta trong việc cấp li-xăng đối với đối tượng được bảo hộ;

- Mối quan hệ thương mại giữa người chuyển giao và nhận chuyển giao li-xăng;

- Tính chất và phạm vi của li-xăng;

- Thành công thương mại đã được xác định của đối tượng chuyển giao và đối với sáng chế thì những lợi nhuận đạt được hoặc chi phí mà người nhận li-xăng có thể tiết kiệm được (tính trên bình quân một sản phẩm) khi sản xuất, bán, sử dụng hoặc nhập khẩu sáng chế được bảo hộ;

- Thời hạn hiệu lực còn lại của văn bằng bảo hộ;

- Tác động của việc bán loại hàng sản xuất theo sáng chế đối với các loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác của người được cấp li-xăng;

- Mức độ và thời gian diễn ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của người vi phạm;

- Ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành.

Có thể nói phương pháp xác định thiệt hại thông qua việc xác định phí chuyển giao li-xăng hợp lý là một phương pháp phổ biến và hay được lựa chọn để áp dụng trong các vụ tranh chấp về vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bởi tính khách quan của nó trong trường hợp không thể chứng minh được thiệt hại thực tế bị mất của nguyên đơn hay lợi nhuận của bị đơn. Tuy nhiên, nếu như ưu điểm của phương pháp này là khắc phục

<sup>2</sup> Koelemay, "Moneyary Relief for Trademark Infringement under the Lanham Act". 72 Trademark Rep. 458, 542 (1982).

được những khó khăn trong việc áp dụng các phương pháp khác thì bản thân nó, ngoài việc đảm bảo một lợi ích tối thiểu nhất cho người bị thiệt hại, phần lớn, lại trở thành giá đỡ cho những người vi phạm trên thực tế bởi tính thoả hiệp, nếu không có cơ chế bồi thường trừng phạt kèm theo.

- Thứ nhất, khi xác định thiệt hại theo phí chuyển giao li-xăng hợp lý, người vi phạm đôi khi còn nhận được những lợi ích mà một người nhận chuyển giao li-xăng bình thường và hợp pháp cũng không có được như: không phải đóng thuế chuyển giao, không bị ràng buộc trước li-xăng hay gặp phải rủi ro khi văn bằng bảo hộ sáng chế hay kiểu dáng không có hiệu lực hoặc đối tượng chuyển giao không mang lại nhiều lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, người vi phạm trong một vụ tranh chấp về vi phạm quyền sở hữu công nghiệp còn có cơ may giành được thắng lợi trong vụ kiện và không phải bồi thường. Điều này khiến cho một người kinh doanh biết cân nhắc sẽ luôn chọn giải pháp vi phạm thay vì nhận chuyển giao li-xăng một cách hợp pháp bởi nếu hành vi xâm phạm không bị phát hiện hay tuy bị phát hiện nhưng người bị thiệt hại không thành công trong việc chứng minh thì anh ta cũng sẽ không phải bồi thường. Ngược lại, nếu nguyên đơn thành công trong việc chứng minh hành vi xâm phạm của người vi phạm thì anh ta cũng không có gì để mất ngoài khoản phí chuyển giao li-xăng thông thường với những lợi ích mà ngay cả khi nhận chuyển giao li-xăng hợp pháp anh ta cũng khó có thể đạt được.

Như vậy, khó có thể coi phương pháp xác định thiệt hại này là tối ưu khi một mặt nó không đủ mạnh để có thể ngăn cản sự vi phạm, mặt khác, lại là điểm tựa cho những người vi phạm có thể khai thác và lợi dụng khi hành vi xâm phạm bị phát hiện.

#### **4. Xác định những tổn thất về tài sản của người bị thiệt hại**

Khái niệm “tổn thất về tài sản” được quy định trong Điều 24 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam được hiểu là mức độ giảm sút hoặc bị

mất đối với giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ.

Để xác định giá trị bị mất, bị giảm sút của tài sản sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, trước hết, chúng ta cần định giá tài sản bị xâm hại, sau đó sẽ so sánh giá trị tài sản đó tại thời điểm trước và sau khi có hành vi vi phạm. Các phương pháp định giá tài sản sở hữu trí tuệ hiện nay đang được áp dụng phổ biến có thể là:

#### **❖ Phương pháp định giá tài sản sở hữu trí tuệ theo thị trường**

Đầu giá có lẽ là phương pháp đơn thuần nhất để xác định giá trị thị trường của một tài sản sở hữu trí tuệ. Thông thường, giá cao nhất được trả sẽ phản ánh giá trị thị trường của công nghệ mà không cần sử dụng bất cứ phương pháp định giá nào khác.

Bên cạnh hoạt động đấu giá, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ theo giá thị trường thường được tiến hành dựa trên cơ sở phân tích giá của các tài sản trí tuệ tương tự đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường vào thời điểm định giá hoặc gần với thời điểm định giá.

Tuy nhiên, để cho một kết quả xác thực, phương pháp này phải được áp dụng trong một hệ thống các điều kiện cần và đủ sau đây:

- Thứ nhất, để áp dụng thành công phương pháp định giá theo thị trường, chúng ta cần có đầy đủ thông tin về các giao dịch tương tự trước đó như: thông tin về điều khoản hợp đồng, phạm vi và mức phí chuyển giao cũng như mối quan hệ thương mại giữa các bên trong giao dịch.

- Thứ hai, việc định giá phải được thực hiện trong một thị trường năng động với các giao dịch và tài sản sở hữu công nghiệp đa dạng để có thể so sánh.

Trong mỗi lĩnh vực, với mỗi đối tượng chuyển giao, cần phải có những giao dịch tương tự trước đó làm cơ sở để so sánh và đối chiếu. Trong điều kiện của Việt Nam, với một thị trường về chuyển giao công nghệ còn đơn điệu, hạn chế thông tin và chưa phát triển hoàn thiện thì những giao dịch như vậy

là chưa nhiều và những giao dịch điển hình, mang tính chuẩn đáng tin cậy có thể lấy làm cơ sở để so sánh xác định giá lại càng hiếm có. Có thể thấy điều này qua hàng loạt các giao dịch li-xăng được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam khi mà giá chuyển giao được ghi nhận trong hợp đồng thường là giá ảo, có trường hợp giá chuyển giao chỉ là 01 đô-la. Vì vậy, việc áp dụng phương pháp định giá này trong hoàn cảnh Việt Nam có thể nhận định là còn nhiều hạn chế.

#### ❖ *Phương pháp định giá theo chi phí*

Định giá theo chi phí là phương pháp định giá dựa trên tổng chi phí quá khứ đã phát sinh trong quá trình tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ hay chi phí thay thế cần có để đưa giá trị tài sản trí tuệ đến trạng thái hiện tại, bao gồm: chi phí phân tích, nghiên cứu, bảo hộ, quảng cáo, tiếp thị, truyền thông liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật thương mại hay chỉ dẫn địa lý là đối tượng định giá. Tổng chi phí xác định sẽ được coi là giá trị của tài sản trí tuệ đó.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công phương pháp này thì dữ liệu về hoạt động nghiên cứu, đầu tư và chi phí phải đầy đủ và minh bạch. Ngoài ra, quá trình định giá cũng cần xem xét đến các yếu tố có khả năng tác động. Các yếu tố đó có thể là:

- Sự giảm giá trị và lạc hậu về chức năng kỹ thuật cũng như sự lỗi thời so với thị hiếu người tiêu dùng. Yếu tố này có tác động đặc biệt trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng hay bí mật thương mại là các thông tin kỹ thuật khoa học...

- Thời hạn còn hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng được bảo hộ theo hệ thống văn bằng bảo hộ.

Phương pháp định giá theo chi phí thường được áp dụng trong những trường hợp không có đủ điều kiện và thông tin để có thể định giá theo giá thị trường hoặc theo thu nhập. Trong điều kiện của Việt Nam, có lẽ phương pháp này sẽ thuận lợi và phù hợp để áp dụng bởi cách định giá này tương đối đơn giản, không đòi hỏi tính chuyên môn quá

cao hay phụ thuộc nhiều vào nguồn thông tin của thị trường.

#### ❖ *Phương pháp định giá theo thu nhập*

Là phương pháp định giá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản trí tuệ thành giá trị vốn hiện tại của tài sản cần định giá.

Phương pháp này tập trung vào việc đánh giá khả năng sinh lợi của tài sản trí tuệ. Nguyên lý cơ bản là giá trị của tài sản trí tuệ có thể đo được bằng giá trị hiện tại của lợi nhuận ròng với giá định là tài sản trí tuệ có thể tạo ra thu nhập. Phương pháp này được thừa nhận rộng rãi là đáng tin cậy trong định giá tài sản trí tuệ<sup>3</sup>.

Trên thế giới hiện nay, người ta còn đưa ra nhiều mô hình để xác định giá trị của một tài sản sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên đây là những phương pháp phổ biến nhất và có thể được áp dụng cho bất cứ đối tượng nào của quyền sở hữu công nghiệp. Phụ thuộc vào đối tượng cần định giá và những thông tin liên quan có được, người ta có thể lựa chọn một phương pháp phù hợp sao cho việc định giá đạt được kết quả xác thực nhất trong mỗi trường hợp cụ thể.

#### 5. Xác định những tổn thất về cơ hội kinh doanh của người bị thiệt hại

Thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh là những thiệt hại tuy chưa thực tế xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra bởi hành vi xâm phạm. Người bị thiệt hại sẽ mất đi những cơ hội thu lợi từ việc khai thác, sử dụng hoặc kinh doanh đối tượng quyền sở hữu công nghiệp do giá trị của đối tượng quyền không còn nữa hoặc bị giảm sút bởi hành vi xâm phạm.

Cách định nghĩa những tổn thất về cơ hội kinh doanh về cơ bản cũng tương tự với

<sup>3</sup> Hàng năm, Tạp chí BusinessWeek phối hợp với Interbrand để tính toán và xếp hạng 100 thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu. Phương pháp của họ về cơ bản là kết hợp chiết khấu dòng tiền tương lai về hiện tại (DCF) với nghiên cứu tiêu dùng.



những tổn thất do mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận của nguyên đơn bởi suy cho cùng, chúng đều là những tổn thất về thu nhập và lợi nhuận của người bị thiệt hại. Do vậy, cách xác định về nguyên tắc là giống nhau. Tuy nhiên, ranh giới để phân biệt giữa hai loại thiệt hại này chính là vấn đề thời gian. Tổn thất do mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 là những thiệt hại mang tính quá khứ và hiện tại. Còn tổn thất về cơ hội kinh doanh là những thiệt hại tuy có cùng bản chất nhưng mang tính tương lai.

Có thể thấy, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng, nếu việc xác định những lợi nhuận, thu nhập được cho rằng chắc chắn nguyên đơn sẽ thu được nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra đã là điều hết sức khó khăn và phức tạp thì việc xác định những tổn thất sẽ xảy ra trong tương lai còn khó khăn hơn gấp nhiều lần bởi tính giả định của nó. Điều này, phần lớn đặt gánh nặng của trách nhiệm chứng minh lên vai người bị thiệt hại.

Như vậy, pháp luật chỉ quy định cơ sở và quy định quyền, còn việc anh có thực hiện được quyền đó hay không lại hoàn toàn phụ thuộc khả năng. Nguyên đơn trong một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm hiện nay theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 có rất nhiều cơ hội để được chứng minh và để được bồi thường, bao gồm cả những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp, thiệt hại trong quá khứ, hiện tại và tương lai, miễn là anh có đủ khả năng để chứng minh tính thực tế và mối quan hệ của thiệt hại đó với hành vi xâm phạm.

## **6. Xác định chi phí ngăn chặn, khắc phục thiệt hại**

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 bao gồm: chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hoá xâm phạm; chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời; chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám

định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm quyền và chi phí cho việc thông báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm.

Nhìn chung, có thể phân chia các chi phí trên thành ba loại:

- (i) Chi phí ngăn chặn và hạn chế thiệt hại;
- (ii) Chi phí tố tụng;
- (iii) Chi phí để khắc phục thiệt hại.

### **❖ Chi phí ngăn chặn và hạn chế thiệt hại**

Các chi phí ngăn chặn hành vi xâm phạm và hạn chế thiệt hại xảy ra bao gồm các chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hoá xâm phạm; chi phí để thuê dịch vụ giám định.

Nhìn chung, bất cứ chi phí nào thực tế phát sinh trong quá trình tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế, ngăn chặn hành vi xâm phạm và thiệt hại xảy ra đều có thể được xem xét bồi thường trong mối quan hệ nhân quả với hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, bên cạnh tính thực tế thì tính hợp lý là một nhân tố quan trọng để giới hạn mức bồi thường. Thực tế, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn và hạn chế hậu quả từ hành vi xâm phạm, chủ sở hữu quyền có thể đã tiến hành cùng lúc nhiều biện pháp khác nhau, đồng thời phải gánh chịu những chi phí phát sinh có liên quan. Mặc dù vậy, thông thường, chỉ những chi phí được cho là cần thiết và được xuất trình trên cơ sở hoá đơn, chứng từ hợp pháp mới được xem xét để bồi thường.

Thông thường, tính hợp lý của các chi phí sẽ được cân nhắc trong từng hoàn cảnh cụ thể phụ thuộc vào những yếu tố khách quan, chủ quan và khả năng chứng minh của các đương sự.

### **❖ Chi phí tố tụng**

Chi phí tố tụng là những chi phí phát sinh trong suốt quá trình đương sự tham gia tố tụng và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của luật tố tụng để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình có thể bao gồm: chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời và chi phí giám định.

Các chi phí này thông thường dễ dàng được chấp nhận xác định để bồi thường như thiệt hại phát sinh bởi tính thực tế và cần thiết của nó đã được Toà án xem xét trong quá trình đưa ra quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hay quyết định trung cầu giám định. Tuy nhiên trong trường hợp đương sự tự trưng cầu giám định thì chi phí đó cũng chỉ được xem xét bồi thường trên cơ sở tính cần thiết, tính thực tế và sự hợp lý.

Tại Hoa Kỳ, bên thắng kiện trong các vụ án về quyền sở hữu công nghiệp bất kể là nguyên đơn hay bị đơn đều có thể được xem xét bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh trong suốt vụ kiện bao gồm: các chi phí điều tra, thu thập chứng cứ hay chi phí đi lại.

*Ví dụ: Trong vụ Công ty Calvin Klein kiện Tập đoàn Công nghiệp thời trang tại bản án số 221 USPQ 81 (D.C.N.J 1982), nguyên đơn cũng đã được hưởng bồi thường đối với tất cả các chi phí hợp lý liên quan đến quá trình khởi kiện hành vi xâm phạm bao gồm: chi phí đi lại, chi phí điều tra, các chi phí dịch vụ văn phòng và phí luật sư.*

**❖ Chi phí để khắc phục thiệt hại**

Nhằm khôi phục uy tín của người bị vi phạm và hiệu đính những quảng cáo gây nhầm lẫn của người vi phạm nếu có. Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có thể bị Toà án yêu cầu thực hiện một chiến dịch quảng cáo nhằm khắc phục sự nhầm lẫn hoặc lừa dối khách hàng do hành vi xâm phạm luật của mình gây ra hoặc phải bồi thường các chi phí quảng cáo thực tế hoặc dự tính nhằm khắc phục thiệt hại gây ra cho chủ sở hữu quyền.

Để xác định mức chi phí hợp lý cho việc thông báo, quảng cáo cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm và khôi phục uy tín cho người bị thiệt hại, thực tiễn xét xử các nước đã áp dụng một số phương pháp phổ biến sau đây:

- Xác định chi phí quảng cáo cải chính trên cơ sở chi phí quảng cáo của người vi phạm;

- Xác định chi phí quảng cáo cải chính dựa trên chi phí quảng cáo cải chính thực tế của người bị vi phạm.

Mục đích quan trọng nhất của hoạt động thông báo, quảng cáo cải chính là nhằm: (i) Thông báo, giải thích cho công chúng, khách hàng về hành vi xâm phạm của bị đơn để tránh sự nhầm lẫn hoặc bị lừa dối; (ii) Khôi phục uy tín và danh tiếng ban đầu của chủ sở hữu quyền chứ không nhằm bồi thường những thiệt hại mà chủ sở hữu quyền phải gánh chịu. Do vậy, việc xác định chi phí cho hoạt động này cũng đảm bảo khả năng đạt được các mục tiêu trên là được, còn việc bồi thường cho những thiệt hại khác đã được áp dụng và xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể có liên quan.

**7. Xác định chi phí luật sư hợp lý**

Liên quan đến vấn đề chi phí luật sư, khoản 3 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định: "*chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư*".

Có thể nói đây là một bước tiến mới trong quan điểm pháp lý của Việt Nam về xác định thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Điều này không những đáp ứng được yêu cầu của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia cũng như đang chuẩn bị gia nhập mà còn thể hiện sự cam kết ở mức độ mạnh mẽ hơn mức yêu cầu so với quy định pháp luật một số nước trên thế giới.

*Ví dụ: Pháp luật án lệ Hoa Kỳ thông thường không chấp nhận phí luật sư là một thiệt hại được bồi thường trong các vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp trừ một số trường hợp ngoại lệ khi có đủ căn cứ để xác định hành vi xâm phạm là cố ý nghiêm trọng hoặc lừa dối.*

*Pháp luật Trung Quốc hiện nay cũng chưa có quy định rõ ràng về việc bồi thường đối với phí luật sư mà theo Điều 17 của Văn bản hướng dẫn việc xét xử các tranh chấp*

*(Xem tiếp trang 68)*

**Thứ ba:** hầu hết các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của BLHS không quy định rõ định lượng tối thiểu để xử lý hình sự, mà chỉ quy định chung chung là: các hành vi vi phạm chỉ bị xử lý về hình sự nếu: gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý về hành chính hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về thế nào là hậu quả nghiêm trọng, nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Được biết hiện nay Tòa án nhân dân tối cao đang chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc ban hành Thông tư chỉ là một giải pháp tình thế, về lâu dài, chúng ta cần phải quy định rõ yếu tố định lượng vào ngay

trong điều luật, để việc áp dụng được thống nhất và rõ ràng.

**Thứ tư:** theo quy định tại Điều 156 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, thì chỉ những hành vi kinh doanh hàng giả có giá trị tương đương hàng thật từ ba mươi triệu đồng trở lên, hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng phải gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý hành chính hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án, mới bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, trong thực tiễn ít khi xảy ra những vụ việc sản xuất hoặc buôn bán hàng giả với số lượng lớn như vậy, mà thường là sản xuất, vận chuyển tiêu thụ nhỏ bé, hàng giả thường ở mức dưới ba mươi triệu đồng nên rất khó để có thể xử lý về hình sự các hành vi này. Vì vậy, khi sửa đổi Bộ luật Hình sự cũng phải tính đến thực tiễn này để xây dựng các điều luật cho phù hợp.

**(Tiếp theo trang 49 – Xác định thiệt hại trong ...)**

*dân sự về nhãn hiệu năm 2002 chỉ quy định một cách khá chung chung và rất thận trọng rằng: “trên cơ sở yêu cầu của các bên và xem xét các trường hợp đặc biệt đối với các chi phí hợp pháp theo quy định có liên quan của Văn phòng Chính phủ, các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình ngăn cản hành vi xâm phạm bao gồm những chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình khởi kiện hoặc quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ để chứng minh bất cứ hành vi xâm phạm nào có thể được tính gộp vào khoản tiền bồi thường”.*

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi yêu cầu về phí luật sư trong các vụ kiện đòi bồi thường do quyền sở hữu công nghiệp bị xâm hại đều được chấp nhận mà phụ thuộc phần lớn vào tính hợp lý của các yêu cầu này. Để tránh sự lạm dụng, trong quá trình xem xét yêu cầu bồi thường liên quan

đến phí luật sư, các Thẩm phán có thể đánh giá sự hợp lý căn cứ vào một số yếu tố có liên quan như:

- Mức độ phức tạp của vụ việc;
- Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
- Uy tín, kinh nghiệm và trình độ của Luật sư tham gia vụ kiện;
- Thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý; thời gian trung bình được các Luật sư sử dụng để giải quyết trong các vụ việc tương tự;
- Giá cả của dịch vụ tư vấn theo thị trường.

Thông qua việc đánh giá tổng hợp các yếu tố trên, Thẩm phán có thể xác định được một mức phí hợp lý sao cho vừa đảm bảo được tính cần thiết, tính xác thực mà vẫn phù hợp với thông lệ chung.