

# XÁC ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO PHÍ LI-XĂNG GIẢ ĐỊNH: KINH NGHIỆM HOA KỲ VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

ĐÀM ĐỨC TÂM

Công ty Luật TNHH Thăng Long Persol

Nhận bài ngày 10/9/2026. Sửa chữa xong 19/10/2026. Duyệt đăng 24/10/2026.

## Abstract

Article 205(1)(b) of Vietnam's Law on Intellectual Property allows damages to be determined on the basis of the licence fee that the defendant would have paid had the plaintiff licensed the use of the intellectual property right (a hypothetical licence fee), but does not specify how such a fee should be determined. This article analyzes leading U.S. decisions on reasonable royalties and compares the U.S. approach with Vietnamese judicial practice. The analysis shows that the principal difference between the two systems lies in the method of proof: U.S. courts require the date of the hypothetical negotiation to be identified, the comparability of reference licences to be established, and the relevant value to be appropriately apportioned, whereas Vietnamese courts tend to rely on a single reference figure. On this basis, the article offers several recommendations for developing guidance on the application of this method of determining damages in Vietnam.

**Keywords:** Article 205, comparative law, damages, hypothetical licence fee, intellectual property valuation, reasonable royalty.

## 1. Đặt vấn đề

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 131/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/4/2026, thể hiện một định hướng chính sách mới: coi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là một loại tài sản có thể định giá, giao dịch, góp vốn và thế chấp (Quốc hội, 2025). Định hướng này đặt ra nhiều câu hỏi về định giá, trong đó có một câu hỏi thường ít được chú ý: quyền SHTT được định giá như thế nào khi nó bị xâm phạm? Câu hỏi này quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, tranh chấp là lúc giá trị của quyền SHTT bị kiểm chứng trực tiếp nhất, khi hai bên có lợi ích đối lập và tòa án phải đưa ra một con số cụ thể. Thứ hai, nếu mức bồi thường thấp hơn khoản phí mà người sử dụng lẽ ra phải trả khi xin phép, pháp luật vô tình khuyến khích việc sử dụng trước, trả tiền sau. Khi đó, việc “tài sản hoá” quyền SHTT khó đạt được hiệu quả như mong muốn.

Điều 205 Luật SHTT quy định bốn căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại vật chất. Trong đó, điểm b khoản 1 cho phép nguyên đơn yêu cầu bồi thường theo “giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó”, trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm. Về bản chất, đây là cách xác định thiệt hại dựa trên một hợp đồng li-xăng giả định, trong bài viết này gọi là phí li-xăng giả định. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện hành không trả lời những câu hỏi cần thiết để áp dụng li – xăng giả định: cuộc thương lượng giả định diễn ra vào thời điểm nào; tòa án cần xem xét những yếu tố gì; hợp đồng thực tế nào được dùng làm tham chiếu; và có phải tách phần giá trị do đối tượng SHTT tạo ra khỏi giá trị của toàn bộ sản phẩm hay không.

Xuất phát từ khoảng trống đó, bài viết đặt ra câu hỏi nghiên cứu: tòa án Hoa Kỳ đã xây dựng những yêu cầu gì để kiểm soát việc xác định phí li-xăng giả định, và các yêu cầu này có thể gợi mở gì cho việc áp dụng điểm b khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam? Hoa Kỳ được chọn làm đối tượng so

Email: tamdd@thanglongpersol.vn

sánh vì có khối lượng án lệ lớn về vấn đề này và có một tòa phúc thẩm chuyên trách về sáng chế là Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực Liên bang (Federal Circuit).

## **2. Nội dung nghiên cứu**

### **2.1. Thực tiễn Hoa Kỳ về phí li-xăng giả định**

#### **2.1.1. Cơ sở pháp lý và khung phân tích Georgia-Pacific**

Điều 284 Chương 35 Bộ luật Hoa Kỳ (35 U.S.C. § 284) quy định tòa án phải buộc bồi thường đủ để bù đắp thiệt hại do hành vi xâm phạm sáng chế, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn “a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer” (phí li-xăng hợp lý cho việc sử dụng sáng chế của người xâm phạm). Như vậy, phí li-xăng hợp lý là mức sàn của bồi thường. Theo Federal Circuit, chủ sở hữu có hai cách chính để yêu cầu bồi thường: đòi lợi nhuận bị mất, hoặc đòi phí li-xăng hợp lý mà họ lẽ ra đã nhận được qua thương lượng sòng phẳng (Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 2009, tr. 1324). Khi không chứng minh được lợi nhuận bị mất, phí li-xăng hợp lý trở thành con đường gần như duy nhất.

Khung phân tích được dùng phổ biến nhất bắt nguồn từ vụ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. (1970). Trong vụ này, U.S. Plywood (USP) có sáng chế về gỗ dán sọc sâu, bán ra thị trường dưới tên Weldtex và rất thành công. Georgia-Pacific (GP), một đối thủ cạnh tranh, đã cố ý sản xuất sản phẩm giống hệt từ năm 1955 đến năm 1958. Sau khi xác định GP xâm phạm, tòa phải trả lời câu hỏi: GP phải trả bao nhiêu?

Tòa đưa ra danh sách 15 yếu tố cần xem xét khi xác định phí li-xăng hợp lý (Georgia-Pacific, 1970, tr. 1120). Để dễ theo dõi, có thể chia các yếu tố này thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là chứng cứ thị trường, gồm các hợp đồng li-xăng đã có đối với chính sáng chế đó (yếu tố 1), các hợp đồng li-xăng tương đương mà bên nhận phép từng ký (yếu tố 2), và tập quán ngành (yếu tố 12). Nhóm thứ hai là giá trị đóng góp của sáng chế, gồm ưu thế so với giải pháp cũ, bản chất sáng chế, mức độ sử dụng thực tế, và phần lợi nhuận thực sự do sáng chế tạo ra (yếu tố 9, 10, 11 và 13). Nhóm thứ ba là quan hệ và vị thế của các bên, như tính độc quyền của li-xăng, chính sách cấp phép của chủ sở hữu, việc hai bên có phải đối thủ cạnh tranh hay không, và thời hạn bảo hộ còn lại (yếu tố 3 đến 8). Yếu tố 14 là ý kiến chuyên gia. Yếu tố 15 tổng hợp tất cả các yếu tố trên: một bên cấp phép thận trọng và một bên nhận phép thận trọng sẽ thỏa thuận mức phí nào nếu cả hai đều tự nguyện, với điều kiện bên nhận phép vẫn còn lợi nhuận hợp lý.

Tòa nhấn mạnh rằng không có công thức nào để xếp hạng các yếu tố này hay tự động quy đổi chúng thành tiền (Georgia-Pacific, 1970, tr. 1120–1121). Vì vậy, cách tòa áp dụng các yếu tố vào vụ việc cụ thể quan trọng hơn bản thân danh sách. Ba bước của tòa đáng chú ý. Thứ nhất, tòa đặt thời điểm thương lượng giả định vào tháng 2/1955, tức lúc GP bắt đầu sản xuất sản phẩm xâm phạm (tr. 1123). Thứ hai, tòa gạt bỏ các hợp đồng li-xăng có mức phí thấp mà GP đưa ra, gồm mức 2 USD/1.000 feet vuông cấp cho các xưởng chỉ được sản xuất để bán lại cho USP và mức 3 USD/1.000 feet vuông cấp cho các đối tác ở Canada, Úc và New Zealand. Lý do là hoàn cảnh ký các hợp đồng này hoàn toàn khác với việc cấp phép cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên toàn nước Mỹ (tr. 1137–1140). Thứ ba, tòa đối chiếu lợi nhuận: USP lãi khoảng 48 USD/1.000 feet vuông, còn GP bán sản phẩm với giá bình quân 159,41 USD/1.000 feet vuông. Từ đó, tòa ấn định mức phí 50 USD/1.000 feet vuông, tổng cộng khoảng 800.000 USD cộng lãi 6%/năm, và nhận định rằng sau khi trả mức phí này GP vẫn có lãi đáng kể (tr. 1142–1143).

#### **2.1.2. Yêu cầu về tính tương đồng của hợp đồng tham chiếu: vụ Lucent và vụ ResQNet**

Vụ Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc. (2009) là bước ngoặt. Lucent có sáng chế về phương pháp nhập dữ liệu vào các ô trên màn hình bằng công cụ đồ họa, chẳng hạn ô chọn ngày (date-picker) trong phần mềm Outlook của Microsoft. Lucent yêu cầu mức phí bằng 8% doanh thu của phần mềm, tương đương khoảng 561,9 triệu USD. Microsoft cho rằng chỉ nên trả một khoản gọn 6,5 triệu USD. Bồi thẩm đoàn chọn một khoản trả gọn khoảng 357,7 triệu USD (tr. 1323–1325). Federal Circuit hủy phần bồi thường này và yêu cầu xét xử lại.

Lý do chính nằm ở chứng cứ hợp đồng. Lucent dựa vào tám hợp đồng li-xăng, trong đó có hợp đồng giữa Dell và IBM về một danh mục nhiều sáng chế máy tính với giá 290 triệu USD, và các hợp đồng giữa Microsoft với Hewlett-Packard, Apple, Inprise trị giá từ 80 đến 100 triệu USD (tr. 1327–1328). Tòa nhận thấy Lucent hầu như không giải thích các hợp đồng này bảo hộ công nghệ gì, cũng không chỉ ra chúng liên quan thế nào đến ô chọn ngày. Một số hợp đồng tính phí theo từng sản phẩm nhưng không được quy đổi sang một khoản trả gọn. Tòa kết luận rằng một khoản bồi thường không thể dựa vào việc liệt kê các con số, trong đó có một con số “gần đúng” với phán quyết, khi không rõ công nghệ trong các hợp đồng đó có tương tự công nghệ đang tranh chấp hay không (tr. 1329–1332). Ngoài ra, tòa lưu ý không có chứng cứ về mức độ người dùng thực sự sử dụng ô chọn ngày. Tòa cho phép dùng chứng cứ phát sinh sau thời điểm thương lượng giả định, như số liệu sử dụng thực tế, để kiểm tra lại giả định của các bên (tr. 1333–1334).

Một năm sau, vụ *ResQNet.com, Inc. v. Lanza, Inc.* (2010) làm rõ thêm yêu cầu này. Tòa sơ thẩm chấp nhận mức phí 12,5% doanh thu, tương đương 506.305 USD (tr. 863). Chuyên gia của ResQNet lấy mức này ở khoảng giữa hai nhóm hợp đồng. Nhóm thứ nhất gồm năm hợp đồng cho phép đối tác bán lại hoặc gói kèm phần mềm của ResQNet, có mức phí cao nhất từ 25% đến 40%. Các hợp đồng này bao gồm cả mã nguồn, đào tạo, bảo trì và tiếp thị, nhưng không nhắc đến sáng chế. Nhóm thứ hai gồm hai hợp đồng li-xăng sáng chế thuần túy, được ký trong bối cảnh có tranh chấp (tr. 870).

Federal Circuit huỷ phần bồi thường với ba lập luận. Thứ nhất, yếu tố 1 của *Georgia-Pacific* chỉ xét các hợp đồng li-xăng đối với chính sáng chế đang bị kiện (tr. 869). Thứ hai, tòa án phải gắn chứng cứ về thiệt hại với giá trị thị trường của chính sáng chế được bảo hộ; chứng cứ không liên quan đến sáng chế không bù đắp thiệt hại mà trở thành trừng phạt vượt quá phạm vi luật định (tr. 869). Thứ ba, nghĩa vụ chứng minh thuộc về nguyên đơn. Bị đơn không đưa chuyên gia phản bác cũng không có nghĩa tòa được chấp nhận một con số thiếu căn cứ (tr. 872). Tòa cũng lưu ý rằng hợp đồng ký trong bối cảnh tranh chấp có thể bị kéo thấp xuống vì các bên muốn tránh chi phí kiện tụng (tr. 872).

Trong vụ *ResQNet*, Thẩm phán Newman có ý kiến đồng tình một phần và bất đồng một phần. Theo bà, tòa không nên loại bỏ hoàn toàn các hợp đồng gói kèm, mà nên cân nhắc và điều chỉnh chúng. Nếu chỉ còn lại hợp đồng ký khi hoà giải, mức bồi thường sẽ bị kéo về mức phí thấp nhất mà chủ sở hữu từng chấp nhận trong hoàn cảnh bất lợi (tr. 876–882). Ý kiến này cho thấy yêu cầu về tính tương đồng, nếu áp dụng quá cứng, cũng có thể làm chủ sở hữu bị bồi thường thấp hơn giá trị thực.

#### 2.1.3. Yêu cầu phân bổ giá trị và việc loại bỏ các quy tắc kinh nghiệm: vụ *Lucent*, *Uniloc* và *Ericsson*

Yêu cầu thứ hai mà các án lệ sau này đặt ra là phải phân bổ giá trị (apportionment): chỉ tính phần giá trị do sáng chế đóng góp, không tính phần giá trị do các yếu tố khác của sản phẩm tạo ra. Trong vụ *Lucent* (2009), tòa cho rằng ô chọn ngày chỉ là một chi tiết nhỏ trong một phần mềm có rất nhiều tính năng, và không có chứng cứ cho thấy ai mua Outlook vì tính năng này (tr. 1332–1333, 1337–1338). Theo tòa, chỉ được lấy giá trị của toàn bộ sản phẩm làm cơ sở tính khi chứng minh được tính năng được bảo hộ là lý do khiến khách hàng mua sản phẩm (entire market value rule) (tr. 1336). Tòa cũng phê phán cách làm của chuyên gia Lucent. Ban đầu, chuyên gia đề xuất mức 1% trên giá cả chiếc máy tính. Khi tòa sơ thẩm không cho dùng giá máy tính làm cơ sở, chuyên gia chuyển sang lấy giá phần mềm nhưng nâng tỷ lệ lên 8% để ra con số tương đương (tr. 1338). Tuy vậy, tòa vẫn đề nghị khả năng dùng giá toàn bộ sản phẩm làm cơ sở, miễn là tỷ lệ phí phản ánh đúng phần đóng góp của sáng chế (tr. 1338–1339).

Vụ *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.* (2011) thu hẹp khả năng đề nghị đó và loại bỏ một công cụ quen thuộc của các chuyên gia định giá. Uniloc có sáng chế về hệ thống đăng ký chống sao chép phần mềm; sản phẩm bị kiện là tính năng kích hoạt bản quyền (Product Activation) của Windows và Office. Chuyên gia của Uniloc lấy mức 10 USD, là giá trị thấp nhất của mỗi mã sản phẩm theo một tài liệu nội bộ của Microsoft. Sau đó, chuyên gia áp dụng “quy tắc 25%”, cho rằng chủ sở hữu sáng chế thường nhận 25% lợi ích và bên nhận phép giữ 75%, nên ra mức 2,50 USD cho mỗi giấy phép. Nhân với khoảng 226 triệu giấy phép, chuyên gia đề xuất khoảng 565 triệu USD. Để “kiểm tra lại”, chuyên gia so con số

này với doanh thu ước tính 19,28 tỷ USD của hai sản phẩm và cho rằng mức 2,9% là hợp lý. Bồi thẩm đoàn tuyên 388 triệu USD (tr. 1301, 1311–1312).

Federal Circuit đưa ra hai kết luận quan trọng. Thứ nhất, quy tắc 25% là một công cụ sai lầm về bản chất (fundamentally flawed tool) để xác định mức phí ban đầu, vì nó không gắn với sự kiện của vụ việc cụ thể: không phân biệt ngành, công nghệ, các bên hay mức độ đóng góp của sáng chế. Chứng cứ dựa vào quy tắc này không được chấp nhận theo chuẩn mực về chứng cứ chuyên gia (tr. 1315). Việc sau đó điều chỉnh bằng các yếu tố Georgia-Pacific cũng không cứu được một điểm xuất phát đã sai (tr. 1317). Thứ hai, việc đưa tổng doanh thu 19 tỷ USD ra trước bồi thẩm đoàn, dù chỉ để “kiểm tra”, là trái với quy tắc về giá trị toàn bộ sản phẩm. Không thể lách quy tắc này bằng cách áp một tỷ lệ rất thấp lên tổng doanh thu (tr. 1318–1321).

Vụ Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc. (2014) áp dụng các nguyên tắc trên vào sáng chế thiết yếu theo tiêu chuẩn kỹ thuật (standard-essential patents), là các sáng chế mà chủ sở hữu đã cam kết cấp phép theo điều kiện công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử (FRAND). Tòa cho rằng không nên áp dụng máy móc toàn bộ 15 yếu tố Georgia-Pacific, mà chỉ hướng dẫn bồi thẩm đoàn các yếu tố phù hợp với loại sáng chế này. Tòa cũng khẳng định lại rằng mức phí chỉ được phản ánh phần giá trị tăng thêm do chính sáng chế mang lại, không bao gồm giá trị có được nhờ việc sáng chế được đưa vào tiêu chuẩn dẫn.

#### 2.1.4. Nhận xét về thực tiễn Hoa Kỳ

Qua các án lệ trên, có thể thấy thực tiễn Hoa Kỳ đã chuyển từ một danh mục yếu tố linh hoạt (năm 1970) sang một yêu cầu về chứng cứ chặt chẽ hơn (từ năm 2009). Các yêu cầu hiện nay có thể tóm lại thành bốn điểm: (i) thương lượng giả định diễn ra tại thời điểm bắt đầu xâm phạm; (ii) hợp đồng li-xăng dùng để tham chiếu phải tương đồng về công nghệ, phạm vi quyền, cấu trúc thanh toán và quan hệ giữa các bên; (iii) phải phân bổ phần giá trị do sáng chế tạo ra; và (iv) mọi con số phải gắn với sự kiện của vụ việc, không dựa vào quy tắc kinh nghiệm chung chung. Sự chặt chẽ này có thể được lý giải một phần bởi đặc thù tố tụng Hoa Kỳ: mức bồi thường thường do bồi thẩm đoàn quyết định, nên tòa án phải kiểm soát chặt chứng cứ chuyên gia trước khi đưa ra trước bồi thẩm đoàn. Đặc điểm này cần được lưu ý khi so sánh với Việt Nam, nơi thẩm phán và hội thẩm trực tiếp xác định mức bồi thường.

### 2.2. Thực tiễn Việt Nam về định giá quyền sở hữu trí tuệ trong bồi thường thiệt hại

#### 2.2.1. Cơ sở pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ xác định thiệt hại theo nguyên tắc thiệt hại thực tế (Điều 204) và quy định bốn căn cứ để tòa án quyết định mức bồi thường thiệt hại vật chất (khoản 1 Điều 205). Theo khoản 1 Điều 205, nếu nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm đã gây thiệt hại vật chất cho mình, nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau: (a) tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn thu được; (b) giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng, trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện; (c) thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chủ thể quyền đưa ra, phù hợp với quy định pháp luật; và (d) trường hợp không xác định được theo ba căn cứ trên, mức bồi thường do tòa án quyết định tùy theo mức độ thiệt hại. Luật số 131/2025/QH15 đã nâng mức tối đa của căn cứ (d) từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng, có hiệu lực từ ngày 01/4/2026 (Quốc hội, 2025).

Nhìn vào cấu trúc, điểm b có logic rất gần với phí li-xăng giả định của Hoa Kỳ: cả hai đều giả định một hợp đồng li-xăng giữa chủ sở hữu và người xâm phạm, trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, luật hiện hành không trả lời một số câu hỏi mà án lệ Hoa Kỳ phải giải quyết: thời điểm giả định là khi nào; cần xem xét những yếu tố gì; khi nào một hợp đồng thực tế được coi là tương đồng; và có phải tách phần giá trị do đối tượng SHTT đóng góp hay không. Đối với quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị định số 17/2023/NĐ-CP có hướng dẫn về các loại thiệt hại như tổn thất về tài sản và tổn thất về cơ hội kinh doanh, nhưng không đưa ra phương pháp cụ thể để xác định giá chuyển giao giả định. Vì vậy, cách áp dụng điểm b phụ thuộc phần lớn vào chứng cứ do các bên cung cấp và vào sự đánh giá của tòa án trong từng vụ việc.

### 2.2.2. Một số vụ việc tiêu biểu

Do bản án về SHTT tại Việt Nam chưa được công bố đầy đủ và thống nhất, phần này dựa trên ba vụ việc mà thông tin về cách xác định bồi thường có thể tiếp cận được qua bản án công bố hoặc báo chí. Vụ thứ nhất: phim “Đấu sĩ Thiên Vương”. Công ty Ảnh Vương cho biết đã mua quyền phát hành độc quyền bộ phim tại Việt Nam với giá 39.000 USD, nhưng không thể bán quyền phát sóng cho các đài truyền hình vì Công ty Phượng Tùng đã bán quyền phát sóng phim này cho năm đài. Phượng Tùng lại nhận quyền từ Fafilm Việt Nam với giá 135 triệu đồng. Ảnh Vương yêu cầu bồi thường 736 triệu đồng. Tòa án nhân dân Thành phố (TP) Hồ Chí Minh không chấp nhận mức giá 39.000 USD vì bị đơn và Fafilm đều khai rằng mức giá này không có thật. Tòa lấy giá 135 triệu đồng mà Fafilm đã chuyển nhượng cho Phượng Tùng làm căn cứ, nhưng chỉ buộc bồi thường 75 triệu đồng vì cho rằng nguyên đơn cũng có một phần lỗi khi không tìm hiểu kỹ thị trường trước khi mua phim (Phượng, 2012). Vụ án sau đó được xét xử phúc thẩm và có thông tin về việc hoãn phiên tòa vào năm 2013 (Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2013).

Vụ việc này cho thấy hai điểm. Thứ nhất, hợp đồng được dùng làm căn cứ là hợp đồng giữa bị đơn và một bên thứ ba, chứ không phải hợp đồng giả định giữa nguyên đơn và bị đơn như điểm b quy định. Theo cách nhìn của các vụ Lucent và ResQNet, đây là vấn đề về tính tương đồng: bên chuyển giao không phải là chủ sở hữu quyền, và phạm vi quyền được chuyển giao có thể khác nhau. Thứ hai, tòa đã giảm mức bồi thường vì lỗi của nguyên đơn. Cách làm này dựa trên nguyên tắc chung về lỗi trong bồi thường thiệt hại dân sự, nhưng không có tương đương rõ ràng trong khung phí li-xăng giả định của Hoa Kỳ.

Vụ thứ hai: phần mềm CREO của PTC (Hoa Kỳ). PTC, chủ sở hữu phần mềm thiết kế, khởi kiện một công ty sản xuất dây kéo tại Bình Dương vì nhân viên của công ty này cài đặt và sử dụng trái phép phần mềm. Theo Bản án số 09/2022/KDTM-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, nguyên đơn yêu cầu bồi thường 543.685 USD; bị đơn cho rằng nhân viên tự ý cài đặt phần mềm và công ty không có chủ trương sử dụng. Phần lập luận của bản án có đề cập đến giá bán lẻ đề xuất của phần mềm như là giá thị trường của chương trình máy tính (Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, 2022). Theo một bài phân tích của luật sư, vụ việc được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương vào tháng 8/2022 với mức bồi thường gần 5 tỷ đồng; chứng cứ của nguyên đơn gồm các hợp đồng và chứng từ bán hàng thể hiện giá trị thương mại của phần mềm (Nguyễn, 2023).

Vụ việc này gắn với yếu tố 1 của Georgia-Pacific, tức mức phí đã được xác lập trên thị trường. Phần mềm đóng gói có giá bán công khai, nên việc lấy giá bán nhân với số bản sao trái phép là cách dễ áp dụng điểm b nhất. Tuy nhiên, chính trong trường hợp này, các vấn đề mà án lệ Hoa Kỳ đặt ra vẫn có thể xuất hiện: số bản sao thực tế được sử dụng, thời gian sử dụng, và việc phần mềm có được dùng cho hoạt động kinh doanh của bị đơn hay không. Đây cũng là những lập luận mà phía bị đơn có thể sử dụng (Nguyễn, 2023).

Vụ thứ ba: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) kiện Công ty Vietart. Vietart sử dụng 20 tác phẩm âm nhạc trong một chương trình biểu diễn năm 2019 mà không xin phép và không trả tiền bản quyền. Ngày 23/8/2022, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội buộc Vietart bồi thường tổng cộng 210.819.804 đồng (An ninh Thủ đô, 2023), trong đó hơn 205 triệu đồng, tương đương hơn 10 triệu đồng mỗi bài, được tính theo quyết định và biểu mức do VCPMC ban hành (Tiền Phong, 2024). Tại phiên phúc thẩm, Vietart đưa ra hai loại hợp đồng để so sánh: hợp đồng ký trực tiếp với một nhạc sĩ năm 2022 với mức 3 triệu đồng mỗi bài, và các hợp đồng đã ký với chính VCPMC năm 2017, 2018 với mức 440.000 đồng mỗi tác phẩm (Thanh Niên, 2023). Ngày 21/3/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sửa một phần bản án sơ thẩm. Tòa nhận định VCPMC tự tính mức bồi thường theo biểu mức riêng khi chưa có thỏa thuận với đơn vị khai thác, và các văn bản VCPMC xuất trình không thể hiện căn cứ tính giá. Tòa chấp nhận ý kiến tự nguyện của Vietart trả 3 triệu đồng mỗi bài, tổng cộng 60 triệu đồng (Tiền Phong, 2024).

Về hình thức, tòa phúc thẩm “chấp nhận ý kiến tự nguyện” của bị đơn. Về thực chất, tranh luận giữa hai bên là tranh luận về hợp đồng tham chiếu nào tương đồng hơn: biểu mức do một bên tự ban hành,

hay các hợp đồng đã thực sự được ký kết. Điểm này rất gần với yêu cầu về tính tương đồng trong các vụ Lucent và ResQNet. Tuy nhiên, theo thông tin công bố, tòa không phân tích công khai vì sao mức 3 triệu đồng phù hợp hơn mức 440.000 đồng hay mức theo biểu giá. Bên cạnh đó, kết quả cuối cùng trùng với mức bị đơn tự đề xuất. Trong vụ Lucent, Federal Circuit nhắc lại rằng mức mà người xâm phạm muốn trả không phải là thước đo bồi thường (Lucent, 2009, tr. 1332). Nếu mức bồi thường không cao hơn mức phí mà người sử dụng lẽ ra phải trả khi xin phép, người sử dụng có thể không còn động lực xin phép trước.

### 2.2.3. Nhận xét về thực tiễn Việt Nam

Trong phạm vi các vụ việc tiếp cận được, có thể rút ra bốn nhận xét. Thứ nhất, các vụ việc chủ yếu thuộc lĩnh vực quyền tác giả, nơi đã có giá bán hoặc biểu giá sẵn; tác giả chưa tìm thấy vụ việc sáng chế nào được công bố có phân tích chi tiết theo điểm b. Thứ hai, tòa án thường chọn một con số tham chiếu duy nhất (giá của một hợp đồng, giá bán lẻ, hoặc biểu giá) thay vì cân nhắc nhiều yếu tố. Thứ ba, căn cứ pháp lý không phải lúc nào cũng được gọi tên rõ ràng: trong vụ Vietart, báo chí mô tả khoản bồi thường ở cấp sơ thẩm là bồi thường “mức giảm sút thu nhập”, trong khi bản chất cách tính là giá li-xăng theo biểu giá (Tiền Phong, 2024). Thứ tư, đã xuất hiện dấu hiệu tòa án kiểm tra căn cứ của mức giá tham chiếu, rõ nhất là ở cấp phúc thẩm trong vụ Vietart.

### 2.3. Một số gợi mở cho Việt Nam từ thực tiễn của Hoa Kỳ về phí li – xăng giả định

Từ phân tích trên, có thể thấy khác biệt lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về phí li – xăng giả định nằm ở phương pháp chứng minh. Hai hệ thống cùng dựa trên một giả định giống nhau, nhưng Hoa Kỳ đã phát triển qua án lệ một bộ tiêu chí để kiểm tra con số mà các bên đưa ra, còn Việt Nam hiện chưa có bộ tiêu chí tương tự. Một số khác biệt xuất phát từ bối cảnh khác biệt giữa hai quốc gia: thị trường li-xăng tại Việt Nam còn mỏng, giá trị tranh chấp thường nhỏ hơn nhiều, và việc thuê chuyên gia kinh tế có thể tốn kém hơn cả giá trị tranh chấp. Vì vậy, việc tiếp nhận kinh nghiệm Hoa Kỳ cần có chọn lọc.

Để có thể góp phần hoàn thiện pháp luật Pháp luật Việt Nam về định giá thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo phí li xăng giả định, tác giả đề xuất một số gợi mở sau:

Thứ nhất, cần văn bản hướng dẫn áp dụng, ví dụ như ban hành một nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, có thể xác định thời điểm của cuộc thương lượng giả định là thời điểm bắt đầu hành vi xâm phạm, đồng thời cho phép dùng chứng cứ phát sinh sau đó để kiểm tra lại giả định, tương tự cách tiếp cận trong vụ Lucent.

Thứ hai, có thể nêu một số tiêu chí đánh giá tính tương đồng của hợp đồng tham chiếu, như: đối tượng được chuyển giao, phạm vi quyền (độc quyền hay không độc quyền), lãnh thổ, thời hạn, cách thức thanh toán, và việc hợp đồng được ký trong hay ngoài bối cảnh tranh chấp. Các tiêu chí này đã xuất hiện ở dạng sơ khai trong vụ Vietart và vụ “Đấu sĩ Thiên Vương”.

Thứ ba, khi đối tượng SHTT chỉ là một phần của sản phẩm, như một tính năng trong phần mềm hay một chi tiết trong máy móc, cần yêu cầu tách phần giá trị do đối tượng đó đóng góp, thay vì lấy giá trị toàn bộ sản phẩm làm cơ sở. Yêu cầu này có ý nghĩa đặc biệt đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Thứ tư, không nên chuyển nguyên 15 yếu tố đã được tòa án xác định trong vụ việc Georgia-Pacific vào pháp luật Việt Nam. Tòa án tối cao nên đưa ra một danh sách rút gọn, tập trung vào ba nhóm yếu tố là chứng cứ thị trường, giá trị đóng góp, quan hệ giữa các bên, có thể phù hợp hơn với năng lực chứng minh của đương sự và điều kiện xét xử tại Việt Nam.

### 3. Kết luận

Cuối cùng, việc nâng mức tối đa của căn cứ (d) lên 1 tỷ đồng theo Luật số 131/2025/QH15 có thể khiến nguyên đơn và tòa án ưu tiên căn cứ này khi việc chứng minh theo điểm b gặp khó khăn. Đây là một giả thuyết cần được kiểm chứng bằng thực tiễn xét xử sau ngày 01/4/2026. Nếu giả thuyết này đúng, việc làm rõ phương pháp áp dụng điểm b càng trở nên cần thiết, để căn cứ phí li-xăng giả định không trở thành quy định chỉ tồn tại trên giấy.

## Tài liệu tham khảo

- An ninh Thủ đô (2023). Bị VCPMC kiện chưa đóng tiền tác quyền, VietArt kháng cáo với lý do “phí cao bất hợp lý”. *An ninh Thủ đô*. <https://www.anninhthudo.vn/bi-vcpmc-kien-chua-dong-tien-tac-quyen-vietart-khang-cao-voi-ly-do-phi-cao-bat-hop-ly-post547837.antd>.
- Blair, R. D., & Cotter, T. F. (1998). An economic analysis of damages rules in intellectual property law. *William & Mary Law Review*, 39(5), 1585–1694.
- Cotter, T. F. (2013). *Comparative patent remedies: A legal and economic analysis*. Oxford University Press.
- Đỗ Văn Đại (2014). *Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án* (Tái bản lần thứ 2). Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Durie, D. J., & Lemley, M. A. (2010). A structured approach to calculating reasonable royalties. *Lewis & Clark Law Review*, 14(2), 627–651. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1567019](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1567019).
- Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014). <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2215>.
- Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), modified and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971). <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/318/1116/1480989/>.
- Jarosch, J. C., & Chapman, M. J. (2013). The hypothetical negotiation and reasonable royalty damages: The tail wagging the dog. *Stanford Technology Law Review*, 16(3), 769–832. [https://www.analysisgroup.com/globalassets/content/insights/publishing/stlr\\_hypothetical\\_negotiation\\_royalty\\_damages\\_jarosch\\_chapman.pdf](https://www.analysisgroup.com/globalassets/content/insights/publishing/stlr_hypothetical_negotiation_royalty_damages_jarosch_chapman.pdf).
- Lemley, M. A., & Shapiro, C. (2007). Patent holdup and royalty stacking. *Texas Law Review*, 85(7), 1991–2049.
- Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009). <https://www.courtlistener.com/opinion/208049/lucent-technologies-inc-v-gateway-inc/>.
- Nguyễn, P. C., Trần, T. T. H., & Lê, X. L. (2022). Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – A*, (9A). <https://vjol.info.vn/index.php/khcn/article/view/71569>
- Nguyễn, T. N. T. (2026). Một số vấn đề bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. *Luật sư Việt Nam*. <https://lsvn.vn/mot-so-van-de-boi-thuong-thiet-hai-do-xam-pham-quyen-tac-gia-theo-luat-so-huu-tri-tue-a175949.html>.
- Nguyễn, V. Q. (2023). *An award of nearly VND 5 billion for copyright infringement in Vietnam: What lessons to be learned?* KENFOX IP & Law Office. <https://kenfoxlaw.com/an-award-of-nearly-vnd-5-billion-for-copyright-infringement-in-vietnam-what-lessons-to-be-learned>.
- Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (2013). Hoàn xử tranh chấp liên quan phim Đấu sỹ Thiên Vương. *Pháp Luật TP.HCM*. <https://tuoitre.vn/plo/hoan-xu-tranh-chap-lien-quan-phim-dau-sy-thien-vuong-post65765.html>.
- Phượng, M. (2012). Phải bồi thường 75 triệu đồng vì xâm phạm bản quyền. *VietNamNet*. <https://vietnamnet.vn/phai-boi-thuong-75-trieu-dong-vi-xam-pham-ban-quyen-64118.html>.
- ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010). [https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/ResQNet-v-Lansa-594\\_F.3d\\_860.pdf](https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/ResQNet-v-Lansa-594_F.3d_860.pdf).
- Seaman, C. B. (2010). Reconsidering the *Georgia-Pacific* standard for reasonable royalty patent damages. *BYU Law Review*, 2010(5), 1661–1728. <https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2010/iss5/5/>.
- Sidak, J. G. (2016). Apportionment, FRAND royalties, and comparable licenses after *Ericsson v. D-Link*. *University of Illinois Law Review*, 2016(4), 1809–1870. <https://www.criterioneconomics.com/docs/apportionment-frand-royalties-comparable-licenses-ericsson-dlink.pdf>.
- Smith, G. V., & Parr, R. L. (2005). *Intellectual property: Valuation, exploitation, and infringement damages* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Taylor, D. O. (2014). Using reasonable royalties to value patented technology. *Georgia Law Review*, 49(1), 79–155. <https://georgialawreview.org/wp-content/uploads/2025/01/David-O.-Taylor-Using-Reasonable-Royalties-to-Value-Patented-Technology-49-Georgia-Law-Review-2014.pdf>.
- Thanh niên (2023). Đấu lý về mức phí tác quyền. *Báo Thanh niên*. <https://thanhnien.vn/dau-ly-ve-muc-phi-tac-quyen-185230803205853405.htm>.
- Tiến Phong (2024). Tuyên án phúc thẩm vụ kiện giữa Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc và Cty VietArt. *Tiến Phong*. <https://tienphong.vn/tuyen-an-phuc-tham-vu-kien-giua-trung-tam-bao-ve-quyen-tac-gia-am-nhac-va-cty-vietart-post1622243.tpo>
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (2024). *Bản án số 07/2024/KDTM-PT ngày 21/3/2024 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*. <https://luatvietnam.vn/ban-an/ban-an-07-2024-kdtm-pt-4-12111-d11.html>.
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2022). *Bản án số 09/2022/KDTM-PT ngày 21/2/2022 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*. <https://congbobanan.toaan.gov.vn/>.
- Vũ Thị Hải Yến (chủ biên, 2021). *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*. NXB Công an nhân dân.
- Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011). [https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/Uniloc-v-Microsoft-632\\_F.3d\\_1292.pdf](https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/Uniloc-v-Microsoft-632_F.3d_1292.pdf).