

Bồi thường trừng phạt trong xâm phạm nhãn hiệu: Từ án lệ Trung Quốc đến khoảng trống pháp lý Việt Nam

Hành vi “**tái phạm**” trong xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (**SHTT**) từ lâu đã được xem là căn cứ để áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn, bao gồm cả bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt theo hệ thống pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chứng minh hành vi tái phạm một cách rõ ràng và thuyết phục vẫn là một thách thức lớn trong thực tiễn xét xử. Một phán quyết gần đây của Tòa án Nhân dân Quận Việt Tú, Quảng Châu, đã cho thấy rõ cách thức chủ thể quyền có thể xây dựng chuỗi chứng cứ hiệu quả để chứng minh hành vi tái phạm, qua đó mở ra hướng đi thực tiễn cho việc yêu cầu bồi thường mang tính răn đe (**Punitive Damages**).

Vấn đề chính

Chủ thể quyền có thể xây dựng chuỗi bằng chứng về hành vi tái phạm như thế nào để yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt?

Nhận định

Chủ thể quyền đã tiến hành lưu giữ bằng chứng liên quan đến hoạt động trực tuyến của bên xâm phạm, bao gồm nội dung từ cửa hàng Weidian (một trang thương mại điện tử phổ biến tại Trung Quốc dành cho người bán cá nhân) và tài khoản WeChat của họ, thông qua thủ tục công chứng và ghi nhận thời gian. Đồng thời, chủ thể quyền đã xin được lệnh điều tra của tòa án cho luật sư để thu thập thông tin về pháp nhân đứng sau cửa hàng vi phạm, hoạt động kinh doanh, người nhận thanh toán theo tên thật và các hồ sơ giao dịch. Những tài liệu này tạo thành một chuỗi chứng cứ liên kết.

Trên cơ sở đó, Tòa án nhận định rằng bên xâm phạm, sau khi đã giải quyết một vụ kiện xâm phạm trước đó và chịu trách nhiệm pháp lý, đã chuyển hướng lưu lượng khách hàng từ kênh vi phạm ban đầu sang các nền tảng bán hàng mới và tiếp tục hành vi xâm phạm một cách tinh vi hơn. Hành vi này cấu thành hành vi tái phạm và là căn cứ để áp dụng bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

**Bồi thường trừng
phạt trong xâm phạm
nhãn hiệu: Từ án lệ
Trung Quốc đến khoảng
trống pháp lý Việt Nam**



KENFOX
IP & LAW OFFICE

Cartier, thương hiệu trang sức và đồng hồ xa xỉ nổi tiếng, có các quyền nhãn hiệu đã được Cục SHTT Trung Quốc và các Tòa án nhiều lần công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng.

Năm 2020, Cartier đã kiện một cá nhân tên là Zhang vì đã bán các sản phẩm Cartier giả mạo trên nền tảng Weidian. Hai bên đã đạt được thỏa thuận và Cartier đã rút đơn kiện. Tuy nhiên, Zhang đã không gỡ bỏ các hình ảnh vi phạm mà thay vào đó, tiếp tục hành vi xâm phạm như sau:

- Hiển thị mã QR WeChat trên cửa hàng Weidian ban đầu, hướng dẫn người dùng thêm tài khoản;
- Đăng tải một lượng lớn hình ảnh đồng hồ Cartier vi phạm lên tài khoản WeChat Moments;
- Giới thiệu một cửa hàng Weidian khác thông qua cùng tài khoản WeChat, nơi tích cực quảng bá nhiều mẫu đồng hồ Cartier khác nhau với giá niêm yết, sử dụng các nhãn hiệu đã đăng ký của Cartier trên mặt đồng hồ.

Cartier đã đệ đơn kiện mới, yêu cầu Tòa án ra lệnh buộc Zhang phải chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường 3 triệu Nhân dân tệ thiệt hại mang tính trừng phạt cùng các chi phí hợp lý khác.

Nhận định của Tòa án

Vào tháng 7 năm 2020, Cartier đã khởi kiện ông Zhang vì hành vi bán hàng hóa xâm phạm qua nền tảng Weidian. Một thỏa thuận dàn xếp đã được ký kết vào ngày 22/01/2021, trong đó ông Zhang thừa nhận quyền của Cartier, đồng ý chấm dứt mọi hành vi xâm phạm thông qua bất kỳ kênh hay nhà phân phối nào, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, và bồi thường 120.000 Nhân dân tệ. Do đó, ông Zhang đã nhận thức rõ ràng về cả quyền của Cartier và tính chất xâm phạm của hành vi của mình.

Sau khi Tòa án chấp thuận việc rút đơn kiện ban đầu vào ngày 03/02/2021, ông Zhang đã không xóa bỏ các nội dung vi phạm. Thay vào đó, ông đã chuyển hướng lưu lượng khách hàng từ Weidian sang WeChat, nơi ông tiếp tục trưng bày, quảng bá và bán đồng hồ Cartier giả mạo, thậm chí còn chỉ rõ trong các giao dịch rằng những sản phẩm này là hàng không hợp pháp. Điều này cho thấy ông đã cố ý bán hàng giả để thu lợi bất hợp pháp.

Ông Zhang cũng chuyển hướng khách hàng đến các cửa hàng Weidian vi phạm khác và phát tán hình ảnh sản phẩm bao gồm nhiều bộ sưu tập đồng hồ Cartier. Hành vi của ông được xem là nghiêm trọng và có dụng ý xấu.

Ông Zhang đã sử dụng người thân để đăng ký và vận hành các tài khoản WeChat nhằm phục vụ cho việc bán hàng xâm phạm, đồng thời chấp nhận thanh toán qua WeChat Pay và Alipay để trốn tránh việc thi hành án.

Phán Quyết của Tòa án

Ông Zhang bị buộc phải:

- Ngay lập tức chấm dứt hành vi bán các sản phẩm đồng hồ xâm phạm;
- Xóa toàn bộ hình ảnh quảng cáo và nhãn hiệu vi phạm khỏi các cửa hàng trực tuyến của mình;
- Thanh toán 723.723 Nhân dân tệ cho Cartier (bao gồm 668.723 Nhân dân tệ tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt - gấp đôi mức bồi thường cơ bản - và 55.000 Nhân dân tệ chi phí hợp lý);
- Chịu toàn bộ chi phí lưu giữ chứng cứ của Cartier là 5.000 Nhân dân tệ.

Khoảng trống pháp lý tại Việt Nam: Sự thiếu vắng cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt (punitive damages) trong các vụ việc SHTT

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 13 và Điều 585), Việt Nam áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại mang tính **bù đắp thuần túy**, theo đó, mức bồi thường phải “toàn bộ và kịp thời” đối với thiệt hại thực tế phát sinh nhưng không được vượt quá mức thiệt hại đó. Khác với hệ thống án lệ của các nước theo thông luật như Hoa Kỳ hay Vương quốc Anh, Việt Nam **không công nhận cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt** (punitive damages) – vốn được thiết kế nhằm trừng phạt và răn đe các hành vi cố ý hoặc tái phạm.

Trong lĩnh vực SHTT, khoảng trống pháp lý này ngày càng bộc lộ nhiều bất cập. Các hành vi xâm phạm tại Việt Nam ngày càng đa dạng và tinh vi, từ hàng giả, hàng nhái trong hoạt động thương mại truyền thống đến các hành vi xâm phạm trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và các hình thức livestream xuyên biên giới. Mặc dù Điều 205 Luật SHTT cho phép áp dụng **mức bồi thường thiệt hại theo luật định** từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp không chứng minh được thiệt hại cụ thể, song mức bồi thường này thường **không tương xứng với lợi nhuận bất hợp pháp mà bên xâm phạm thu được**, do đó không đủ sức răn đe đối với hành vi tái phạm.

Thực tiễn xét xử càng khẳng định rõ điểm yếu này: Trong nhiều bản án về SHTT, mức bồi thường được tuyên thường mang tính **“tượng trưng”**, thấp hơn nhiều so với giá trị hàng hóa xâm phạm đang lưu hành trên thị trường. Điều này vô hình trung tạo ra tâm lý **“lợi nhuận cao, rủi ro thấp”** cho các chủ thể vi phạm, khiến hành vi xâm phạm **tái diễn nhiều lần**.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, áp lực đối với hệ thống pháp luật gia tăng đáng kể. Việt Nam đang trở thành **thị trường mục tiêu và điểm trung chuyển** của hàng hóa giả mạo và xâm phạm SHTT. Khi ngày càng có nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu tư và chuyển giao công nghệ vào Việt Nam, việc thiếu vắng cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt đã làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và làm yếu đi hiệu quả răn đe của hệ thống pháp luật. Do đó, việc nghiên cứu và sớm đưa cơ chế này vào thực tiễn pháp luật Việt Nam là nhu cầu cấp bách nhằm bảo vệ đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào hệ thống bảo hộ SHTT tại Việt Nam.

Lời kết

Các tòa án Trung Quốc không ngần ngại áp dụng bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt đối với hành vi tái phạm SHTT. Tuy nhiên, chìa khóa để đạt được phán quyết này nằm ở việc xây dựng một chuỗi chứng cứ vững chắc. Chủ thể quyền cần chủ động thu thập bằng chứng về hành vi vi phạm, lập vi bằng đối với các hoạt động trực tuyến, kết hợp công cụ pháp lý như lệnh điều tra của Tòa án. Đây là một hướng đi thực tiễn cho các chủ thể quyền trong việc bảo vệ tài sản SHTT trước hành vi xâm phạm có chủ ý và tái diễn.

Về vấn đề “punitive damages” (bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt) tại Việt Nam, một số học giả và chuyên gia pháp lý đã đề xuất Việt Nam cần xem xét **thiết lập và áp dụng punitive damages** trước hết trong những lĩnh vực đặc thù như **SHTT, an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng** – nơi hành vi vi phạm thường mang tính **cố ý, có tổ chức, tái phạm nhiều lần và gây hậu quả xã hội nghiêm trọng**. Việt Nam có thể tham khảo mô hình của Trung Quốc, nơi đã chính thức đưa **punitive damages** vào Bộ luật Dân sự năm 2020, đặc biệt trong các vụ vi phạm quyền SHTT cho phép tòa án tuyên mức bồi thường gấp 1–5 lần thiệt hại thực tế.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc bảo vệ quyền SHTT, Việt Nam cần **ngiên cứu và từng bước đưa cơ chế punitive damages vào hệ thống pháp luật**. Về phía **nhà lập pháp**, việc bổ sung quy định cho phép tòa án tuyên mức bồi thường gấp nhiều lần thiệt hại thực tế trong các trường hợp hành vi xâm phạm có tính **cố ý, tái phạm, quy mô lớn hoặc gây hậu quả xã hội nghiêm trọng** sẽ là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Cơ chế này cần đi kèm với **tiêu chí chặt chẽ để xác định “cố ý” và “tái phạm”**, tránh lạm dụng, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích của chủ thể quyền và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Về phía **doanh nghiệp**, trong khi chờ đợi khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, họ cần chủ động **tăng cường năng lực quản trị tài sản trí tuệ**, đầu tư vào hoạt động **giám sát, lưu giữ chứng cứ**, và chủ động khởi kiện khi phát hiện xâm phạm để gây dựng tiền lệ xét xử thuận lợi. Doanh nghiệp cũng nên tham gia vào quá trình **tham vấn chính sách**, góp tiếng nói từ thực tiễn để thúc đẩy việc hình thành cơ chế punitive damages tại Việt Nam.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Đỗ Văn Sự | Associate

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com