

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

Bối cảnh vụ án

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.

Punitive Damages: Bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 13, Điều 585) quy định nguyên tắc bồi thường là bù đắp toàn bộ và kịp thời “**thiệt hại thực tế**”, tức là bồi thường mang tính **bồi hoàn (compensatory damages)**, không nhằm mục đích trừng phạt. Hiện tại, pháp luật dân sự Việt Nam không có quy định nào cho phép tòa án tuyên một mức bồi thường vượt quá thiệt hại thực tế nhằm răn đe hay trừng trị bên vi phạm. Điều này khiến cơ chế bồi thường tại Việt Nam vẫn đi theo hướng thuần túy “bù đắp thiệt hại”, khác biệt căn bản so với hệ thống

common law (Mỹ, Anh), nơi **punitive damages** được áp dụng để buộc bên vi phạm trả số tiền vượt xa thiệt hại thực tế nhằm răn đe hành vi cố ý, tái phạm hoặc gian dối.

Trong lĩnh vực **SHTT**, khoảng trống pháp lý này đang bộc lộ nhiều hạn chế. Các vụ xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam ngày càng **đa dạng, phức tạp và tinh vi**, từ hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại truyền thống cho đến các hành vi xâm phạm trên thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream bán hàng xuyên biên giới. Dù pháp luật hiện hành có cơ chế **bồi thường ấn định** (statutory damages) từ 5 đến 500 triệu đồng khi không chứng minh được thiệt hại cụ thể (Điều 205 Luật SHTT), nhưng mức bồi thường này thường **không tương xứng** với lợi nhuận bất hợp pháp mà kẻ vi phạm thu được, cũng không đủ sức **răn đe tái phạm**.

Thực tiễn xét xử cho thấy, mức bồi thường trong nhiều bản án SHTT tại Việt Nam chỉ dừng lại ở con số tượng trưng, thấp hơn nhiều so với giá trị hàng hóa xâm phạm lưu thông trên thị trường. Điều này vô hình trung tạo ra tâm lý “lãi nhiều – rủi ro ít” cho các đối tượng vi phạm, khiến các hành vi xâm phạm có xu hướng **tái diễn liên tục**.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam ngày càng trở thành **thị trường mục tiêu và điểm trung chuyển của hàng giả**, hàng xâm phạm quyền SHTT, cùng với việc nhiều tập đoàn quốc tế mở rộng đầu tư và chuyển giao công nghệ, nhu cầu thiết lập cơ chế punitive damages trong lĩnh vực SHTT đã trở thành một **đòi hỏi cấp bách**. Cơ chế này không chỉ giúp **nâng cao sức răn đe pháp lý**, mà còn bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy **đổi mới sáng tạo** và củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào hệ thống bảo hộ quyền SHTT của 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.

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