
SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS BEIM MARKTEINTRITT IN RUSSLAND



**BEITEN
BURKHARDT**

Wie die Praxis zeigt, geht es vielen Unternehmen bei der Erschließung eines neuen Marktes vorrangig darum, schnellstmöglich Waren über eine Tochtergesellschaft bzw. über Distributoren in den neuen Markt zu liefern und sich hierdurch auf diesem neuen Markt zu etablieren. Hierbei geraten wichtige rechtliche Fragen zunächst oft in den Hintergrund. Dabei ist es ratsam, den Markteintritt gut vorzubereiten. Dies gilt insbesondere für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Russland. Den meisten Unternehmen fällt dies jedoch erst dann auf, wenn sie vor konkreten Probleme stehen – von der Beschlagnahme von Waren beim Zoll, über Klagen wegen einer vermeintlichen Marken- bzw. Patentverletzung bis hin zum unlauteren Wettbewerb durch Fälschungen oder zu bereits besetzten Domainnamen.

Registrierung von IP-Rechten

Der rechtliche Schutz von Marken, Patenten, Gebrauchs- sowie Geschmacksmustern entsteht grundsätzlich mit der ordnungsgemäßen Registrierung beim russischen Patent- und Markenamt („**Rospatent**“). Die staatliche Gebühr für die Registrierung einer Marke beträgt ca. EUR 700 (in Abhängigkeit von der Anzahl der Warenklassen).

Marken können allerdings auch im Wege einer internationalen Anmeldung bei der World Intellectual Property Organisation für Russland registriert werden, was jedoch in der Regel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als eine direkte Registrierung beim Rospatent.

Patente, Gebrauchs- sowie Geschmacksmuster können ausschließlich im Wege einer nationalen Registrierung beim Rospatent angemeldet werden. Die Gebühren für die Registrierung eines Patents betragen durchschnittlich ca. EUR 1.000. Interessant ist bisweilen auch die Anmeldung von Erfindungen als Patent beim Eurasischen Patent- und Markenamt, das ebenfalls seinen Sitz in Moskau hat. Man kann somit seine Erfindung gleichzeitig auch in Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisien, Aserbaidschan, Turkmenistan und Tadschikistan schützen lassen.

Urheberrechte, Software sowie Know-how bedürfen, wie in den EU, keiner zwingenden staatlichen Registrierung. Allerdings besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Registrierung, um nachweisen zu können, wer der eigentliche Urheber dieser Schutzrechte ist. Auch Firmen sind bereits mit ihrer Eintragung im entsprechenden Register (z. B. Handelsregister in Deutschland oder Firmenbuch in Österreich) über das Pariser Verbandsübereinkommen in Russland geschützt. Der Schutz gilt dabei ab dem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen in Russland durch die Einfuhr seiner Waren, die Teilnahme an Messen etc. in Erscheinung tritt.

Hieraus ergibt sich die erste Empfehlung: Vor dem Eintritt auf den russischen Markt sollte geprüft werden, welche Schutzrechte in Russland genutzt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Schutzrechte für Russland registriert werden. Dies gilt insbesondere für den Bereich FMCG sowie Pharmazie (im Hinblick auf Marken und Patente) und im Maschinenbau (im Hinblick auf Patente und Gebrauchsmuster). Man sollte sich auch nicht davon irritieren

lassen, dass eventuell eine Erfindung schon länger in Westeuropa oder anderen Staaten bekannt ist und es somit eventuell an Neuheit oder Erfindungshöhe fehlt. Mit gewissen technischen Modifikationen ist in der Regel zumindest die Anmeldung als Gebrauchsmuster in Russland möglich, denn Gebrauchsmuster benötigen in Russland keine Erfindungshöhe.

Parallelimporte und Anmeldung der Marke beim russischen Zoll

Der Begriff „Parallelimport“ ist eng mit dem Markenrecht und insbesondere mit der Benutzung einer Marke verbunden. Aber was ist eigentlich ein „Parallelimport“? Hierbei handelt es sich um folgende Konstellation: Wenn Waren aus dem Ausland nach Russland importiert werden, die mit einer in Russland geschützten Marke gekennzeichnet sind, handelt es sich nicht nur um einen Import der Ware im Sinne des russischen Rechts, sondern auch um eine Nutzung der entsprechenden Marke.

Für jede Nutzung einer Marke bedarf es der Zustimmung des Rechtsinhabers. Für den Import einer mit einer Marke gekennzeichneten Ware nach Russland muss die Zustimmung des Rechtsinhabers vorliegen. Denn in diesem Fall ist das ausschließliche Recht an der Marke erschöpft.

Die ausländischen Rechtsinhaber nutzen also die beschriebene Regelung des russischen Rechts, in dem sie nur einen offiziellen Vertriebsweg für ihre Waren unterstützen: Die Waren werden an eine russische Tochtergesellschaft oder mehrere offizielle russische Distributoren verkauft, welche danach den Vertrieb innerhalb Russlands organisieren. Sollte jedoch ein Dritter die Waren nach Russland liefern und dort auf eigene Rechnung vertreiben – dies wäre ein sogenannter Dritt- oder Parallelimport. Dies wäre der Fall, wenn ein Händler in Deutschland Produkte einer bestimmten Marke einkauft, diese Produkte auf eigene Rechnung nach Russland importiert und diese Produkte dann auch über autorisierte Vertriebswege vertreibt, ohne dass der eigentliche Vertragshändler oder Hersteller einen Einfluss hierauf haben.

Parallelimporte werden in Russland von Amts wegen grundsätzlich nicht verfolgt. Rechtsinhaber sind allerdings berechtigt, ihre Marken in ein spezielles Zollregister einzutragen. Hierdurch erreichen Sie, dass solche Parallelimporte an der Grenze festgestellt werden können. Diese zollrechtliche Registrierung ist gebührenfrei.

Eine solche Anmeldung erlaubt den Rechtsinhabern der Marken ferner, gegen den Parallelimport von Waren vorzugehen: Wird von einem Dritten ein Versuch unternommen, originale Waren nach Russland ohne Zustimmung des Rechtsinhabers der Marke, mit der die Waren gekennzeichnet sind, zu importieren, werden die Waren vom Zoll beschlagnahmt. Der Markeninhaber wird darüber umgehend informiert und kann entweder den Import erlauben

¹ Verordnung des Obersten Gerichts vom 28. Juli 2017 in der Sache Nr. A40-188599/2014.

oder gerichtlich gegen den Importierenden vorgehen. Dabei werden meist einstweilige Verfügungen erlassen und die Waren durch den Zoll beschlagnahmt, bis ein Gericht abschließend über den Sachverhalt entschieden hat.

Bis Februar 2018 konnten Rechtsinhaber, die gegen Parallelimporteure auf Schadensersatz sowie auf Vernichtung der entsprechenden Waren geklagt haben, vor russischen Gerichten erfolgreich ihre Rechte durchsetzen. Im Februar 2018 entschied das russische Verfassungsgericht allerdings, dass unter bestimmten Voraussetzungen (Böswilligkeit oder Rechtsmissbrauch des Rechtsinhabers) eine Begrenzung der Ausübung des Markenrechts möglich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die Klage eines Markeninhabers gegen den Parallelimporteur abgewiesen oder der Schadensersatzanspruch deutlich reduziert werden.

Ferner entschied das Gericht, dass einer Klageforderung auf Vernichtung von Waren nur stattgegeben werden kann, wenn der Kläger nachweist, dass eine durch Parallelimport eingeführte Ware eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit oder eine Gefahr für das öffentliche Interesse darstellt. Öffentliche Interessen werden in diesem Sinn wohl dann als gefährdet anzusehen sein, wenn die Waren, die im Wege eines Parallelimports eingeführt werden, im Rahmen einer staatlichen Auftragsvergabe¹ verkauft werden.

Nach dieser Auffassung wären vor allem Markenrechtinhaber aus den Branchen Pharmazie und Medizintechnik, sowie solche, die ihre Produktion in Russland im Wege einer staatlichen Auftragsvergabe verkaufen, betroffen. Unklar ist allerdings, wie sich diese Rechtsprechung in der Praxis umsetzen wird.

Zu berücksichtigen ist ferner noch der Import gefälschter Waren. Hierzu hat das Verfassungsgericht ausgeführt, dass zwischen der Haftung für einen Parallelimport und der Haftung für den Import von Fälschungen zu unterscheiden sei, denn bei der Einfuhr von Fälschungen erleide der Rechtsinhaber einen Reputationsschaden, was aus der Sicht des Gerichts im Falle eines Parallelimports nicht gegeben sei.

Lizenzverträge

Alle Lizenzverträge, mit denen ein Schutzrecht (Patente, Marken, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster) für einen bestimmten Zeitraum einem Vertragspartner zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, sind bei Rospatent zu registrieren, wenn es sich um eingetragene Schutzrechte handelt. Ohne eine solche Registrierung sind Lizenzverträge unwirksam. Erfahrungsgemäß ist dabei mit einem Registrierungsaufwand von ca. EUR 200 zu rechnen. Unerheblich ist, ob der Lizenzvertrag dem russischen oder einem ausländischen Recht unterliegt. Die Regelungen von Rospatent über die Registrierung der Lizenzverträge sind imperativ.

In diesem Zusammenhang entsteht bei Unternehmen oft die Frage, ob es sich lohnt, einen Lizenzvertrag mit einem russischen Lizenznehmer einem ausländischen Recht zu unterlegen. Hier ist zu berücksichtigen, dass Lizenzverträge im russischen Recht geregelt sind, wobei gleichwohl viele Bestimmungen des Vertrags von den Parteien frei bestimmt werden können. Das deutsche Recht enthält dagegen überhaupt keine Regelung zu Lizenzverträgen, diese werden von den allgemeinen Regelungen des Vertragsrechts oder von der Rechtsprechung abgedeckt.

Schließlich kommt es darauf an, dass der Vertrag im Zweifel auch gerichtlich durchgesetzt werden muss. Da jedoch zwischen Deutschland und Russland kein Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen staatlicher Gerichte besteht, empfiehlt es sich, ein Schiedsgericht oder ein russisches staatliches Gericht (in den Fällen, in denen eine Durchsetzung in Russland erfolgen soll) zu wählen.

Verfolgung der Rechtsverletzungen

Es ist empfehlenswert, interne Richtlinien zu erarbeiten, mit denen ein Unternehmen die Verfahren zur Registrierung von Objekten geistigen Eigentums und auch die Vorgehensweise im Falle von Rechtsverletzungen festlegt.

In einer solchen Richtlinie könnte geregelt werden, welche Rechtsverletzungen verfolgt werden (z. B. ausschließlich Rechtsverletzungen, die zu einer bestimmten Höhe des Schadens führen können), durch wen die Rechtsverletzungen verfolgt werden (manche Unternehmen haben spezielle Mitarbeiter bzw. externe Dienstleister), dass die Vertragspartner verpflichtet werden, Rechtsverletzungen zu melden, soweit sie hiervon Kenntnis erlangen, sowie die regelmäßige Abfolge solcher Prüfungen. Auch kann festgelegt werden, ob der Rechtsverletzer unbedingt abgemahnt werden sollte oder ob gleich eine Klage bzw. Anzeige bei der Polizei oder Antimonopolbehörde eingereicht wird.

Allgemeine rechtliche Anforderungen für die Geltendmachung von Ansprüchen

Soweit eine Rechtsverletzung vorliegt, hat der Markenrechtsinhaber (oder Inhaber anderer gewerblicher Schutzrechte) u. a. folgende Ansprüche:

- (1) Unterlassung der Rechtsverletzung;
- (2) Beschlagnahme und Vernichtung von gefälschten Waren;
- (3) Beschlagnahme und Vernichtung der Waren, die hauptsächlich für die Rechtsverletzung benutzt werden;
- (4) Schadenersatz **oder** Zahlung einer Kompensation.

Im Hinblick auf den Anspruch (2) ist zu beachten, dass gemäß der aktuellen Rechtsprechung der Standort solcher Waren, die Anzahl der Waren etc. in der Klage präzise angegeben werden müssen. Sollten diese Angaben fehlen, wird einer solchen Forderung zumeist nicht stattgegeben. Vor der Anspruchserhebung sind also die Begleitumstände genau festzustellen.

Schadenersatz / Kompensation

Für die erfolgreiche Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen sind: (1) die Rechtsverletzung; (2) der Schaden sowie (3) die Kausalität zwischen der Rechtsverletzung und dem Schaden nachzuweisen.

Bei Markenverletzungen ist die Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches oft nicht einfach. Der beim Rechtsinhaber verursachte Schaden besteht in diesem Fall oft ausschließlich in Form eines entgangenen Gewinns. Wie man diesen jedoch bemisst, ist umstritten und wird in jedem Einzelfall bestimmt. Auch ist es schwierig nachzuweisen, ob dieser entgangene Gewinn tatsächlich auf der konkret geltend gemachten Markenverletzung beruht.

Im Gegensatz zum deutschen Recht sieht das russische Recht hier jedoch die Möglichkeit eines pauschalen Schadenersatzanspruches (sogenannte Kompensation) vor. Hierbei muss lediglich die Rechtsverletzung nachgewiesen werden. Der wesentliche Unterschied zwischen Kompensation und Schadenersatz nach russischem Recht besteht darin, dass die Kompensation einen pauschalierten Schadenersatzanspruch enthält, bei der die Kausalität zwischen Rechtsverletzung und Schaden nicht nachgewiesen werden muss. Es reicht die Tatsache der Rechtsverletzung. Die Höhe der Kompensation kann entweder bis zu ca. EUR 90.000 betragen oder sie umfasst den zweifachen Wert der gefälschten Waren. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Bestimmung des pauschalierten Schadenersatzan-

spruches das Gericht bei der Entscheidung über die Kompensationshöhe das Wesen der Verletzung, frühere Verletzungen durch den Beklagten, Menge der Fälschungen und anderen Aspekte nach eigenem Ermessen schätzt.

Bei Domainstreitigkeiten ist eine eindeutige Tendenz zu steigenden Kompensationszahlen zu erkennen. Noch vor zwei Jahren betrug die höchste Kompensation EUR 55.000. Dem lag die Klage eines bekannten Uhrenherstellers gegen den Domainadministrator einer russischen Domain zugrunde, auf der die Luxusuhren zum Kauf angeboten wurden. Zuletzt wurde für die Verletzung einer Marke im Internet (im Domainnamen onegagipertonik.ru) eine Kompensation von ca. EUR 90.000 festgesetzt.

Ab dem 1. Januar 2015 kann eine solche Kompensation auch bei Patentverletzungen beansprucht werden, die ebenfalls bis zu ca. EUR 90.000 oder den zweifachen Wert der nachgeahmten Ware betragen kann.

Domainstreitigkeiten

Sehr oft werden Domains in der russischen Internet-Zone von Dritten erworben, die sich entweder als offizielle Distributoren eines ausländischen Herstellers ausgeben, oder welche die Domain ausschließlich mit dem Ziel registriert haben, sie dem gleichnamigen Unternehmen zu verkaufen.

Gegenständig entwickelt sich in Russland eine Rechtsprechung im Hinblick auf Domainstreitigkeiten, die sich positiv für den Rechtsinhaber auswirken dürfte. Sollte der Domainname einer geschützten Marke bzw. eines Firmennamens bis zur Verwechslungsgefahr ähnlich sein, bestehen gute Aussichten, die Domain auf sich übertragen zu lassen.

Praktische Hinweise

Im Hinblick auf den Schutz des geistigen Eigentums in Russland sollten folgende praktische Tipps berücksichtigt werden:

- Marken, Patente, Gebrauchs- bzw. Geschmacksmuster sind vor Markteintritt in Russland durch die Registrierung zu schützen. Es gilt der Grundsatz „Neues Produkt – neues Schutzrecht“
- Marken sind beim Zollregister anzumelden, um sich gegen Parallelimporte zu schützen;
- Ausarbeitung unternehmensinterner Richtlinien für den Schutz Rechte am geistigen Eigentum;
- Rechtsverletzungen verfolgen und gegen Rechtsverletzer vorgehen.

Autoren



Falk Tischendorf

Rechtsanwalt | Partner
Standortleiter Moskau
BEITEN BURKHARDT Moskau
Tel.: +7 495 2329635
Falk.Tischendorf@bblaw.com



Prof. Dr. Andreas Steininger

Jurist | Diplom-Ingenieur
Of Counsel
BEITEN BURKHARDT Moskau
Tel.: +7 495 2329635
Andreas.Steininger@bblaw.com



Taras Derkatsch

Diplom-Jurist | Ph.D.
Associate
BEITEN BURKHARDT Moskau
Tel.: +7 495 2329635
Taras.Derkatsch@bblaw.com



BEIJING | BERLIN | BRÜSSEL | DÜSSELDORF | FRANKFURT AM MAIN
HAMBURG | MOSKAU | MÜNCHEN | ST. PETERSBURG

WWW.BEITENBURKHARDT.COM

07/2019