

ADVANT Beiten



**SCHUTZ
DES GEISTIGEN
EIGENTUMS
IN RUSSLAND**

INHALT

Welche Objekte des geistigen Eigentums sind in Russland geschützt?	4
Marken und Parallelimporte	4
Lizenzverträge und Genehmigungen der Rechtsinhaber	8
Verfolgung von Rechtsverletzungen und interne Dokumente der Gesellschaft	9
Mögliche Forderungen zur Unterbindung des illegalen Verkehrs von Originalprodukten	10
Mögliche Forderungen zur Unterbindung des illegalen Verkehrs von gefälschten Waren	11
Schadensersatz / Kompensation	11
Domainstreitigkeiten	12
Praktische Hinweise	13
Kontakte	14

Der Sanktionsdruck auf Russland, logistische Schwierigkeiten sowie Reputationserwägungen haben viele Hersteller gezwungen, den russischen Markt zu verlassen, ihre Tochtergesellschaften zu schließen oder an das Management oder externe Investoren zu verkaufen und von Lizenz-, Franchise- und anderen Verträgen zurückzutreten, durch die russischen Partnern das Recht zur Nutzung geistigen Eigentums eingeräumt wurde. Manche Rechtsinhaber sind sogar bereit, grundsätzlich auf ihr russisches geistiges Eigentum zu verzichten.

Dennoch wäre es eine unüberlegte Entscheidung, das geistige Eigentum selbst oder seinen Schutz in Russland aufzugeben, was dazu führen könnte, dass Russland zu einer „Grauzone“ wird, die durch den Rechtsinhaber des entsprechenden Objekts geistigen Eigentums nicht kontrolliert werden kann. Zweifellos würde ein solcher Schritt zum Anstieg von gefälschten Waren, Verletzungen im Internet u. ä. führen.

Gegenstand dieser Broschüre sind die Hauptprobleme, mit denen ausländische Rechtsinhaber in Russland beim Schutz ihres geistigen Eigentums konfrontiert werden können oder bereits konfrontiert sind, sowie wirksame Möglichkeiten zu deren Lösung.

Welche Objekte des geistigen Eigentums sind in Russland geschützt?

Der rechtliche Schutz von Marken, Erfindungen, Gebrauchs- sowie Geschmacksmustern entsteht grundsätzlich mit der ordnungsgemäßen Registrierung beim russischen Patent- und Markenamt („Rospatent“).

Erfindungen, Gebrauchs- sowie Geschmacksmuster können ausschließlich im Wege einer nationalen Registrierung beim Rospatent angemeldet werden. Zulässig 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 in Russland, Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisien, Aserbaidschan, Turkmenistan und Tadschikistan schützen lassen.

Urheberrechte und verwandte Schutzrechte sowie Know-how bedürfen, wie in der 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.

Züchtungsergebnisse sind in Russland geschützt, sofern sie im staatlichen Register der geschützten Züchtungsergebnisse eingetragen sind. Dabei sind die Vermehrung, der Verkauf von Saatgutpartien landwirtschaftlicher Pflanzen und deren Einfuhr nur dann zulässig, wenn die Sorten dieser Pflanzen in einem anderen Register – dem Staatlichen Register der zur Verwendung zugelassenen Züchtungsergebnisse – eingetragen sind.

Marken und Parallelimporte

In Russland geschützt bleiben sowohl russische Marken, die nach dem nationalen Verfahren beim Rospatent eingetragen sind, als auch internationale Marken, die bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum registriert sind, sofern ihr Schutz auf Russland ausgedehnt ist.

Die Möglichkeit des Schutzes der ausschließlichen Rechte an Marken ausländischer Rechtsinhaber wurde im Jahr 2022 durch das Arbitragegericht des Gebiets Kirow in Frage gestellt.¹ Das Gericht verweigerte dem Rechtsinhaber von Marken und Bildern im Zusammenhang mit Peppa Wutz, dem britischen Unternehmen Entertainment One UK Limited, den Schutz der ausschließlichen Rechte und begründete dies damit, dass der Rechtsinhaber in einem der sogenannten unfreundlichen Länder registriert ist, deren Liste vom russischen Präsidenten bestätigt wurde. Die übergeordneten Gerichte erklärten diese Schlussfolgerung jedoch für rechtswidrig und bestätigten das Recht des Rechtsinhabers, selbst wenn er aus einem sogenannten unfreundlichen Land stammt, Schutz seiner ausschließlichen Rechte in Russland zu erhalten.²

Auch nach diesem Urteil versuchen die Verletzer noch, sich darauf zu berufen, dass die Rechtsinhaber in sogenannten unfreundlichen Ländern registriert seien, allerdings ohne Erfolg.³

Weitaus größere Folgen für den Schutz der ausschließlichen Rechte an Marken in Russland hat die Legalisierung von Parallelimporten: Waren, die mit einer in Russland geschützten Marke gekennzeichnet sind, werden ohne Zustimmung des Rechtsinhabers dieser Marke aus dem Ausland nach Russland importiert.

Der Parallelimport ist nur für bestimmte Waren und bestimmte Marken erlaubt, die in einer speziellen Liste des Ministeriums für Industrie und Handel der Russischen Föderation aufgeführt sind, deren letzte Fassung am 4. November 2023 in Kraft tritt.⁴ Die Legalisierung des Parallelimports betrifft eine breite Palette von Waren: Alkoholika, Kraftstoffe, Chemikalien, Pharmazeutika, Kunststoffe, Leder- und Pelzwaren, Metallerteugnisse, elektrische Maschinen und Ausrüstung und viele andere.

Formal ist der Parallelimport bis Ende 2023 erlaubt.⁵

¹ Urteil des Arbitragegerichts des Gebiets Kirow vom 3. März 2022 in der Sache Nr. A28-11930/2021.

² Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-1871/2022 vom 19. Oktober 2022 in der Sache Nr. A28-11930/2021.

³ Urteil des Arbitragegerichts des Gebiets Pskow vom 25. März 2022 in der Sache Nr. A52-81/2022; Urteil des Arbitragegerichts des Gebiets Tscheljabinsk vom 29. März 2022 in der Sache Nr. A76-42835/2021; Urteil des Arbitragegerichts der Stadt Moskau vom 31. März 2022 in der Sache Nr. A40-162262/2020 u. a.

⁴ Anweisung des Ministeriums für Industrie und Handel Russlands Nr. 2701 „Über die Bestätigung der Liste von Waren (Warengruppen), auf die die Bestimmungen von Artikel 1252 und 1254, Artikel 1286.1 Punkt 5, Artikel 1301, 1311 und 1406.1, Artikel 1446 Unterpunkt 1, Artikel 1472, 1515 und 1537 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation keine Anwendung finden, sofern diese Waren (Warengruppen) durch die Rechtsinhaber (Patentinhaber) außerhalb der Russischen Föderation sowie mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht werden“ vom 21. Juli 2023.“

⁵ Art. 18 Pkt. 1 des Föderalen Gesetzes Nr. 46-FAS „Über die Änderung einzelner Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation“ vom 8. März 2022.

Die Liste sieht wie folgt aus (Beispiel):

Gruppe gemäß TN WED der EAWU	Bezeichnung der Ware	TN WED-Code der EAWU/Individualisierungsmittel
30	Pharmazeutika	23) 3002 12 000 9 Miltenyi Biotec

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass Pharmazeutika mit dem Zollcode 3002 12 000 9, die mit der Marke Miltenyi Biotec gekennzeichnet sind, ohne Genehmigung des Rechtsinhabers nach Russland eingeführt werden können. Für alle anderen Pharmazeutika mit dem Zollcode 3002 12 000 9 von anderen Herstellern müssen jedoch wie üblich Genehmigungen eingeholt werden.

Die Legalisierung des Parallelimports war ursprünglich als Mittel gedacht, um die Nachfrage der russischen Verbraucher nach ausländischen Originalwaren zu unterstützen. In der Praxis weigerten sich die Zollbehörden jedoch, den originalen Ursprung der Waren zu überprüfen, die im Rahmen von Parallelimporten nach Russland eingeführt werden.⁶

Im Ergebnis hat diese Entscheidung der Zollbehörden zwei Konsequenzen für ausländische Rechtsinhaber:

Einerseits werden ausländische Rechtsinhaber, deren Marken im Zollregister der Objekte geistigen Eigentums eingetragen sind und gleichzeitig in die Liste für den Parallelimport aufgenommen wurden, nicht über die Einfuhr solcher Waren nach Russland durch Dritte – nicht zugelassene Importeure – informiert, und die Freigabe solcher Waren wird dementsprechend durch die Zollbehörden nicht ausgesetzt. Dies bedeutet, dass der Rechtsinhaber die Zollbehörden nicht dabei unterstützen kann, gefälschte Waren, die mit seinen Marken gekennzeichnet sind, festzustellen.

⁶ Nach Auskunft Herrn Schichranow, Leiter der Abteilung für die Sicherstellung der Kontrolle von Waren, die Objekte geistigen Eigentums enthalten, der Verwaltung für Handelsbeschränkungen, Devisen- und Ausfuhrkontrolle des Föderalen Zolldienstes Russlands, hat der Föderale Zolldienst Russlands „Erläuterungen an die Zollbehörden [...] gesandt, damit [sie] keine zusätzlichen Dokumente verlangen, die die Rechtmäßigkeit [...] der Einführung von [...] Waren im Gebiet ausländischer Länder bestätigen können, da die Zollbehörden diese Dokumente weder selbstständig prüfen noch sich vergewissern können, dass die in ihnen enthaltenen Informationen zuverlässig sind“ (Webinar des Föderalen Zolldienstes Russlands vom 20. Februar 2023 zum Thema „Aktuelle Fragen des Schutzes geistigen Eigentums“ Zugangsart: https://vk.com/video_ext.php?oid=-200439676&id=456239604&hash=62626e4fd48bfa2&hd=2).

Andererseits zeigt die Praxis, dass Parallelimporteure Schwierigkeiten haben, den Originalstatus der eingeführten Waren zu bestätigen. Dies ist verständlich, weil kein Parallelimporteur die Lieferkette der Originalwaren offenlegen möchte, da es nach der Offenlegung höchstwahrscheinlich nicht mehr möglich ist, die Waren erneut auf diese Weise zu liefern. Hieraus ergibt sich eine wichtige positive Schlussfolgerung für ausländische Rechtsinhaber: In der absoluten Mehrheit der Verfahren, die das Gericht für geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Klagen von Rechtsinhabern oder von Verwaltungsbehörden, die auf Antrag von Rechtsinhabern handeln (Verfahren über verwaltungsrechtliche Verletzungen), verhandelt hat, hat das Gericht die Interessen des Rechtsinhabers oder der Verwaltungsbehörde verteidigt und den betreffenden Importeur zivil- oder verwaltungsrechtlich belangt. Hauptgrund hierfür ist, dass der Importeur die Lieferkette der Waren nicht offengelegt, d. h. ihren originalen Ursprung nicht bestätigt hat, was aber zwingende Voraussetzung für den Parallelimport von Waren nach Russland ist.⁷

Darüber hinaus wurde das Verfahren für die Aufnahme einer Marke in das oben erwähnte Zollregister der Objekte geistigen Eigentums kürzlich erheblich vereinfacht. Es ist nun nicht mehr erforderlich, die gesetzwidrige Nutzung der betreffenden Marke bei der Einfuhr von Waren nach Russland zu bestätigen. Zuvor war die Beschaffung entsprechender Beweise mit erheblichem Zeit- und Finanzaufwand verbunden. Wenn eine Marke im genannten Zollregister eingetragen ist und nicht für den Parallelimport zugelassen wurde, kann der Rechtsinhaber die Einfuhr der mit dieser Marke gekennzeichneten Waren nach Russland nach wie vor kontrollieren und bei Bedarf seine Rechte sowohl gerichtlich als auch administrativ über die Zollbehörden schützen lassen.

⁷ Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. C01-2414/2022 vom 1. Februar 2023 in der Sache Nr. A33-14168/2022; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-2407/2022 vom 25. Januar 2023 in der Sache Nr. A51-4937/2022; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-2011/2022 vom 30. November 2022 in der Sache № A27-709/2022; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-1912/2022 vom 20. Oktober 2022 in der Sache Nr. A51-1844/2022; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. C01-1299/2022 vom 19. Oktober 2022 in der Sache Nr. A40-222245/2021; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-1271/2022 vom 19. August 2022 in der Sache Nr. A72-16066/2021; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-397/2021 vom 24. Juni 2022 in der Sache Nr. A57-15596/2020; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-796/2022 vom 14. Juni 2022 in der Sache Nr. A52-5048/2021; Verordnung des Gerichts für geistige Eigentumsrechte Nr. S01-439/2022 vom 8. Juni 2022 in der Sache Nr. A13-13172/2021; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-599/2022 vom 2. Juni 2022 in der Sache Nr. A21-3352/2021; Verordnung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-533/2022 vom 27. April 2022 in der Sache Nr. A40-84838/2021.

Lizenzverträge und Genehmigungen der Rechtsinhaber

Alle Lizenzverträge, mit denen ein Schutzrecht für einen bestimmten Zeitraum zur Nutzung eines bestimmten Objektes geistigen Eigentums zur Verfügung gestellt wird, sind bei Rospatent zu registrieren, wenn Gegenstand dieser Verträge eingetragene Schutzrechte sind (z.B. Marken, Erfindungen, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster). Ohne eine solche Registrierung gehen alle Dritten (einschließlich Banken und staatlicher Behörden) davon aus, dass kein entsprechender Lizenzvertrag vorliegt, was sowohl für den Lizenznehmer als auch für den Rechtsinhaber negative Folgen haben kann. Unerheblich ist, welchem Recht der Lizenzvertrag unterliegt. Die Regelungen von Rospatent über die Registrierung der Lizenzverträge sind imperativ.

In diesem Zusammenhang stellt sich ausländischen Unternehmen oft die Frage, ob es sich lohnt, einen Lizenzvertrag mit einem russischen Lizenznehmer einem ausländischen Recht zu unterstellen. Hier ist zu berücksichtigen, dass Lizenzverträge im russischen Recht geregelt sind, wobei gleichwohl viele Bestimmungen des Vertrages 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 Urteilen ausländischer 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.

Die Einräumung eines Rechts, z. B. an einer Marke im Rahmen eines Lizenzvertrags, ist jedoch mit einem gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwand für den Rechtsinhaber verbunden, sodass sich ausländische Rechtsinhaber häufig darauf beschränken, ihren russischen Partnern sogenannte schriftliche Genehmigungen zur Nutzung ihrer Marken zu erteilen. Besteht eine gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen dem Rechtsinhaber und seinem russischen Partner, z. B. wenn der Rechtsinhaber Gesellschafter der russischen Gesellschaft ist, muss kein Lizenzvertrag über die Nutzung der Marke abgeschlossen werden, sondern es wird angenommen, dass die russische Gesellschaft die Marke unter der Kontrolle des Rechtsinhabers nutzt.⁸ Die Kontrolle des Rechtsinhabers kann auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass die russische Gesellschaft als zugelassener Importeur im Zollregister der Objekte geistigen Eigentums eingetragen ist.⁹

⁸ Pkt. 3 der Auskunft über die Verwendung der Marke unter der Kontrolle des Rechtsinhabers (Art. 1486 Pkt. 2 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation), bestätigt durch den Beschluss des Präsidiums des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. SP-23/21 vom 7. August 2015.

⁹ Verordnung des Präsidiums des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-330/2014 vom 27. Juni 2014 in der Sache Nr. SIP-193/2013.

Verfolgung von Rechtsverletzungen und interne Dokumente der Gesellschaft

Es empfiehlt sich, 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 (Lizenznehmer) verpflichtet werden, Rechtsverletzungen zu melden, soweit sie hiervon Kenntnis erlangen, sowie die regelmäßige Abfolge solcher Prüfungen usw. 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.

Ein wichtiges internes Dokument der Gesellschaft wird darüber hinaus unter den derzeitigen Bedingungen die Regelung für die Prüfung von Anträgen unabhängiger Importeure auf Genehmigung der Einfuhr von Originalprodukten, die mit den Marken des Rechtsinhabers gekennzeichnet sind, nach Russland sein. Mit diesem Dokument, in dem die Bedingungen für die Erteilung oder Verweigerung von Genehmigungen für die Einfuhr der Waren des Rechtsinhabers nach Russland anzugeben sind, können Antimonopolrisiken vermieden werden, mit denen in der Vergangenheit die Daimler AG und die KYB Corporation konfrontiert waren, die die Anträge unabhängiger Importeure ignorierten.¹⁰

¹⁰ Gemeint sind die Entscheidungen des Föderalen Antimonopoldienstes der Russischen Föderation vom 18. September 2020 in der Sache Nr. 1-14-163/00-08-18 (<https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrovestnoy-konkurentsii/8cfea32a-5dc8-49bc-b13a-19b4c8db9701/>) und vom 18. September 2020 in der Sache Nr. 1-14-164/00-08018 (<https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrovestnoy-konkurentsii/4b7249a3-2cf7-4f70-9b7e-defb0b0c453b/>).

Mögliche Forderungen zur Unterbindung des illegalen Verkehrs von Originalprodukten

Im Falle einer Rechtsverletzung im Zusammenhang mit der Einfuhr oder dem Verkauf von Originalprodukten, die ohne Genehmigung des Rechtsinhabers in das Land eingeführt wurden, hat der Markenrechtsinhaber (oder Inhaber anderer gewerblicher Schutzrechte) u. a. folgende Ansprüche:

- 1) auf Unterbindung, d. h. Unterlassung einer dauerhaften Rechtsverletzung.
- 2) auf Schadensersatz oder Zahlung einer Kompensation.
- 3) auf Beschlagnahme und Vernichtung der Waren.

Zu berücksichtigen ist, dass dem Anspruch (3) auf Beschlagnahme und Vernichtung von Originalwaren, die ohne Genehmigung des Rechtsinhabers nach Russland eingeführt wurden (Parallelimport), durch das Gericht seit 2018 nur dann stattgegeben werden kann, wenn festgestellt wird, dass sie von mangelhafter Qualität sind, oder um die Sicherheit, den Schutz des menschlichen Lebens und der menschlichen Gesundheit sowie den Schutz der Natur und der kulturellen Werte sicherzustellen.¹¹

Wenn die betreffende Ware und die Marke in der Liste der für den Parallelimport zugelassenen Waren aufgeführt sind, wird das Gericht den o. g. Forderungen nicht stattgeben – vorausgesetzt, dass der Importeur oder Verkäufer der parallel importierten Ware deren ursprüngliche Herkunft nachweisen kann, was ihm vor Gericht in der Regel nicht gelingt.¹²

¹¹ Verordnung des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation Nr. 8-P „Über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen von Art. 1252 Pkt. 4, Art. 1487 und Art. 1515 Pkt. 1, 2 und 4 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation im Zusammenhang mit der Beschwerde der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „PAG“ vom 13. Februar 2018.

¹² Vgl. Rechtsprechung des Gerichts für geistiges Eigentum im Abschnitt „Marken und Parallelimport“.

Mögliche Forderungen zur Unterbindung des illegalen Verkehrs von gefälschten Waren

Der Verkehr von gefälschten Produkten ist ein verwaltungsrechtlicher und in einigen Fällen strafrechtlicher Verstoß.

Mit der Unterbindung des Verkehrs von gefälschten Waren sind in erster Linie die Zollbehörden und die Polizei befasst. Werden gefälschte Waren bei der Einfuhr entdeckt, braucht der Rechtsinhaber nur einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens wegen eines Verwaltungsrechtsverstoßes bei der Zollbehörde zu stellen, die selbständig eine administrative Untersuchung durchführt und bei Gericht beantragt, den Verletzer zu belangen. Werden die gefälschten Waren bereits in Russland entdeckt, muss ebenfalls die Polizei eingeschaltet werden.

So kann beispielsweise eine juristische Person, die die Marken des Rechtsinhabers unrechtmäßig verwendet hat, verwaltungsrechtlich mit einer Geldbuße bis zum Fünffachen des Warenwerts sowie mit Beschlagnahme der Waren belangt werden.¹³

Ähnliche Straftaten (von natürlichen Personen) können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren und einer Geldstrafe von bis zu RUB 500.000 geahndet werden.¹⁴

Die verwaltungs- oder strafrechtliche Belangung eines Verletzers schließt nicht aus, dass der Rechtsinhaber zivilrechtliche Ansprüche, z. B. auf Schadensersatz oder finanzielle Kompensation, bei Gericht geltend macht.

Schadensersatz / Kompensation

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

Bei Markenverletzungen ist die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches 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 durch das Gericht bestimmt. Auch ist es oft schwierig nachzuweisen, ob dieser entgangene Gewinn tatsächlich auf der konkret geltend gemachten Markenverletzung beruht.

¹³ Art. 14.10 Ziff. 2 des Gesetzbuches der Russischen Föderation „Über Verwaltungsrechtsverletzungen“.

¹⁴ Art. 180 Ziff. 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation.

Im Gegensatz zum deutschen Recht sieht das russische Recht hier jedoch die Möglichkeit eines pauschalen Schadensersatzanspruches (sogenannte Kompensation) vor. Hierbei muss lediglich die Rechtsverletzung nachgewiesen werden. Der wesentliche Unterschied zwischen Kompensation und Schadensersatz nach russischem Recht besteht darin, dass die Kompensation einen pauschalierten Schadensersatzanspruch 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 RUB 5.000,000 betragen oder sie umfasst den zweifachen Wert der gefälschten Waren oder den zweifachen Wert des Rechts zur Nutzung der Marke. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Bestimmung des pauschalierten Schadensersatzanspruches das Gericht bei der Entscheidung über die Kompensationshöhe das Wesen der Verletzung, den Grad der Schuld des Verletzers, frühere Verletzungen durch den Beklagten, die Menge der Fälschungen und andere Aspekte nach eigenem Ermessen schätzt. Das Gericht ist berechtigt, den vom Kläger geforderten Kompensationsbetrag auf Grundlage dieser Beurteilung zu kürzen.

Hierzu hat das Verfassungsgericht erläutert, dass die Kompensation für die Einfuhr von Originalwaren (illegaler Parallelimport) geringer sein muss als die Kompensation für die Einfuhr von gefälschten Waren.¹⁵

Eine Kompensation kann nicht nur für die gesetzwidrige Nutzung von Waren, sondern auch für die gesetzwidrige Nutzung von Erfindungen, Geschmacks- und Gebrauchsmustern, Herkunftsbezeichnungen von Waren, geographischen Bezeichnungen sowie Werken und Objekten verwandter Schutzrechte (z.B. Phonogrammen und Aufführungen) erhoben werden.

Domainstreitigkeiten

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

Seit 2019 ist es für Rechtsinhaber schwieriger geworden, ihre ausschließlichen Rechte an Marken in Domainstreitigkeiten zu verteidigen. Der klassische Anspruch eines Rechtsinhabers vor Gericht besteht darin, die Verwaltung einer Domain durch einen Verletzer als Verletzung der ausschließlichen Rechte an den Marken des Rechtsinhabers anzuerkennen. Wird diesem Anspruch stattgegeben, wendet sich der Rechtsinhaber an den Domainnamenregistrator und erhält das Recht, die streitige Domain zu verwalten.

¹⁵ Verordnung des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation Nr. 8-P vom 13. Februar 2018.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Rechtsinhaber vor Gericht in der Regel nachweisen muss, dass (1) die Domain von einer unbefugten Person verwaltet wird (was keine Schwierigkeiten bereitet) und (2) dies für bestimmte Waren gilt, die mit den Waren, für die die Marke geschützt ist, identisch sein müssen.¹⁶ Somit ist es grundsätzlich nicht möglich, einem Dritten eine Domain „wegzunehmen“, wenn diese nicht widerrechtlich eine Webseite beherbergt, auf der die Waren des Rechtsinhabers angeboten werden.

Andernfalls muss der Rechtsinhaber nachweisen, dass die Handlungen des Domainadministrators zum Erwerb des Rechts am Domainnamen eine unlautere Wettbewerbshandlung darstellen.

Praktische Hinweise

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

- Auch nach dem Verlassen des russischen Marktes sollte die Gültigkeit von Ergebnissen geistigen Eigentums und Individualisierungsmitteln in Russland aufrechterhalten werden, da Russland sonst zu einer „Grauzone“ wird, die durch den Rechtsinhaber nicht kontrolliert werden kann.
- Marken, die nicht auf der Liste für Parallelimporte stehen, sind zur Bekämpfung von Produktfälschungen beim Zollregister anzumelden.
- Ausarbeitung unternehmensinterner Richtlinien für den Schutz der Rechte am geistigen Eigentum und den Umgang mit Parallelimporten.
- Regelmäßige Verfolgung von Rechtsverletzungen und Vorgehen gegen Rechtsverletzer – dies kann die Zahl der Rechtsverletzungen insgesamt erheblich verringern.

¹⁶ Pkt. 158 der Verordnung des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Föderation Nr. 10 „Über die Anwendung des vierten Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation“ vom 23. April 2019.

Kontakte



Falk Tischendorf

Rechtsanwalt | Partner

Head of CIS

ADVANT Beiten

Falk.Tischendorf@advant-beiten.com



Ilya Titov

Diplom-Jurist | LL.M. | Associate

ADVANT Beiten

Ilya.Titov@advant-beiten.com

ADVANT Beiten CIS

Turchaninov Per. 6/2

119034 Moskau, Russland

T: +7 495 2329635

www.advant-beiten.com

Unsere Büros

BEIJING

Suite 3130 | 31st floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
1 Guang Hua Road
Chao Yang District
100020 Beijing, China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

DÜSSELDORF

Cecilienallee 7
40474 Düsseldorf
Postfach 30 02 64
40402 Düsseldorf
Deutschland
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

HAMBURG

Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Deutschland
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

BERLIN

Lützowplatz 10
10785 Berlin
Deutschland
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

FRANKFURT

Mainzer Landstraße 36
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

MOSKAU

Turchaninov Per. 6/2
119034 Moskau
Russland
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

BRÜSSEL

Avenue Louise 489
1050 Brüssel
Belgien
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

FREIBURG

Heinrich-von-Stephan-Straße 25
79100 Freiburg im Breisgau
Deutschland
freiburg@advant-beiten.com
T: +49 761 150984-0

MÜNCHEN

Ganghoferstraße 33
80339 München
Postfach 20 03 35
80003 München
Deutschland
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

Impressum
ADVANT Beiten
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(Herausgeber)
Ganghoferstraße 33, 80339 München
AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE-811218811
Weitere Informationen (Impressumsangaben) unter:
<https://www.advant-beiten.com/de/impressum>

REDAKTION (verantwortlich):
Falk Tischendorf
© BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

ADVANT member firm offices:
BEIJING | BERLIN | BRUSSELS | DUSSELDORF
FRANKFURT | FREIBURG | GENOA | HAMBURG | LONDON
MILAN | MOSCOW | MUNICH | PARIS | ROME | SHANGHAI

[advant-beiten.com](https://www.advant-beiten.com)

09/2023