



RUSSIAN DESK

Verletzung der Rechte an einer Marke als Grundlage für ihre Aufnahme in das russische Zollregister: Neue Erläuterungen des Obersten Gerichts

Kern des Problems

Beim Verkauf von Produkten in Russland sind ausländische Hersteller und ihre russischen Tochtergesellschaften häufig mit dem Problem von Produktfälschungen konfrontiert. Das können Parallelimporte sein, wenn Originalwaren unter Umgehung der offiziellen Importeure eingeführt werden. Es kann aber auch um die Einfuhr von Fälschungen gehen – also von nicht originalen Waren, die mit der Marke des Rechtsinhabers gekennzeichnet sind.

Eines der Mittel im Kampf gegen Fälschungen ist die Aufnahme von Marken in das vom föderalen Zolldienst Russlands geführte Zollregister der Objekte geistigen Eigentums („Zollregister“).¹

Im Jahr 2019 identifizierten die Zollbehörden mehr als 11 Mio. gefälschte Produkte und verhinderten Schäden in Höhe von 8 Mrd. Rubeln für die Rechteinhaber.²

Der Umfang von nach Russland importierten Fälschungen ist also nach wie vor hoch, was viele Rechtsinhaber zwingt, ernsthaft über die Notwendigkeit nachzudenken, ihre Marken in das Zollregister aufnehmen zu lassen.

Im Verfahren zur Aufnahme einer Marke in das Zollregister muss der Rechtsinhaber ein relativ umfangreiches Paket an Dokumenten zusammenstellen und dem föderalen Zolldienst übermitteln. Eine erschöpfende Liste dieser Dokumente ist in der Verwaltungsanordnung Nr. 131³ enthalten.

Dabei findet sich eine der problematischsten Anforderungen in Pkt. 19.3 der Verwaltungsanordnung Nr. 131, wonach der Antrag auf Aufnahme einer Marke in das Zollregister zu den Waren, deren

Einfuhr nach Russland zu einer Verletzung der Markenrechte führt, ausreichend detaillierte Angaben enthalten muss, damit die Zollbehörden solche Waren identifizieren können.

Das bedeutet das Folgende: Zunächst sammelt der Rechtsinhaber Beweise einer Einfuhr gefälschter mit der Marke des Rechtsinhabers gekennzeichnete Ware durch einen beliebigen Rechtsverletzer. Erst danach erwirbt er das Recht, sich wegen der Aufnahme der Marke in das Zollregister an den föderalen Zolldienst zu wenden.

Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch den Antragsteller wird vergleichsweise häufig als Grund für eine Entscheidung des föderalen Zolldienstes, die Aufnahme der Marke in das Zollregister abzulehnen.

Kam ein solcher Streit vor Gericht, verwiesen die Gerichte meist genau wie der die Aufnahme der Marke in das Zollregister verweigernde föderale Zolldienst auf Art. 306 Pkt. 2 Ziffer 3 des Gesetzes über die Zollregulierung.⁴ Diese Norm legt fest, dass ein Antrag auf Aufnahme einer Marke in das Zollregister *ausreichend detaillierte Informationen enthalten muss, damit die Zollbehörden die Waren identifizieren können, bei deren Einfuhr oder Ausfuhr dem Rechtsinhaber eine Verletzung seiner gesetzlichen Rechte droht*. So verwies das Arbitragegericht Moskau in einer Entscheidung⁵ auf diesen Artikel und ergänzte, dass ein entsprechender Antrag ohne Angaben zu Waren mit Anzeichen einer Fälschung vom föderalen Zolldienst nicht zu bearbeiten sei.

Dabei sind die mit dieser Anforderung der Verwaltungsvorschrift Nr. 131 verbundenen Schwierigkeiten offensichtlich, da die Antragsteller (Privatunternehmen als Markeninhaber) keinerlei Befugnisse haben und oft auch nicht in der Lage sind, eine solche „Untersuchung“ selbständig durchzuführen und Verletzungen der Rechte an ihnen gehörenden Marken gerade beim Durchlaufen der Zollkontrolle dieser Waren zu ermitteln. Gleichzeitig weigern sich die Zollbehörden, den Rechtsinhabern ihnen zur Verfügung stehende Informationen über die Einfuhr von mit Marken dieses Rechtsinhabers gekennzeichneten Waren in die Russische Föderation sowie über die an diesen Handlungen beteiligten Personen zur Verfügung zu stellen, selbst wenn solche Anfragen als anwaltliche Anträge gestellt werden.

¹ <http://customs.ru/registers/objects-intellectual-property>.

² <http://customs.gov.ru/press/federal/document/229933>.

³ Durch den Prikas des föderalen Zolldienstes Nr. 131 vom 28. Januar 2019 bestätigte Verwaltungsanordnung des föderalen Zolldienstes zur Erbringung der staatlichen Leistungen zur Führung des Zollregisters.

⁴ Föderales Gesetz Nr. 311-FZ vom 27. November 2010 „Über die Zollregulierung in der Russischen Föderation“ (in der Fassung vom 29. Dezember 2017). Das Gesetz ist mittlerweile außer Kraft getreten, enthielt aber während seiner Geltung eine der o.g. Regelung in der Verwaltungsanordnung Nr. 131 analoge Bestimmung.

⁵ Siehe Entscheidung des Moskauer Arbitragegerichts vom 05. April 2018 in der Sache Nr. A40-3595/2018.

Dadurch ergaben sich in letzter Zeit in der russischen Rechtsanwendungs- und Gerichtspraxis Situationen, bei denen der Zugang der Rechtsinhaber zu den staatlichen Dienstleistungen auf Aufnahme von Marken in das Zollregister erheblich eingeschränkt wurde. Die Frage der Gesetzmäßigkeit dieses Vorgehens erforderte eine rechtliche Bewertung durch das zuständige Organ.

Lösung des Problems – die Position des Obersten Gerichts

Das Oberste Gericht hat seine Position zu dem o. g. Problem im Rahmen des Verfahrens *ООО „Тривium-XXI“ gegen den föderalen Zolldienst*⁶ zur Anfechtung einer Entscheidung des föderalen Zolldienstes über die Verweigerung der Aufnahme einer Marke in das Zollregister formuliert.

Das Oberste Gericht verteidigte den Unternehmer und wies⁷ auf das Folgende hin:

- *Die Auslegung von Pkt. 25* der Verwaltungsanordnung⁸ des föderalen Zolldienstes zur Erfüllung der staatlichen Funktion der Führung des Zollregisters ist unzutreffend, *insoweit sie mit dem Antrag zusätzliche Angaben über schon erfolgte Verletzungen der Rechte des Rechtsinhabers verlangt*, da sie insoweit nicht den Zielen der Maßnahmen zum Schutz der Rechte an Objekten des geistigen Eigentums entspricht.
- Anderenfalls erfolgte eine Tätigkeit der Zollorgane zur Führung des Zollregisters nur bei schon erfolgten Rechtsverletzungen, was dem Sinn der Führung des Zollregisters als Mittel zur Aufdeckung und effektiven Unterbindung von Rechtsverletzungen und zum Schutz der Rechte des Rechtsinhabers widerspräche.

Das Oberste Gericht hält mit anderen Worten die Position des föderalen Zolldienstes für unzutreffend, wonach die Antragsteller zur Aufnahme von Marken in das Zollregister dem föderalen Zolldienst Angaben zu schon erfolgten Verletzungen ihrer Rechte an diesen Marken vorlegen mussten.

Diese Position unterstützte auch das Präsidium des Obersten Gerichts, das es ablehnte,⁹ eine Aufsichtsbeschwerde des föderalen Zolldienstes gegen die obige Festlegung auf einer Gerichtssitzung des Präsidiums zu behandeln.

Die praktische Anwendung dieser Position durch die entsprechenden staatlichen Behörden (in erster Linie durch den föderalen Zolldienst) sollte zu einer Vereinfachung des Verfahrens der Aufnahme von Marken in das Zollregister führen und in der Folge einen besseren Schutz der Rechte der Rechtsinhaber an Marken in Russland im Besonderen und an geistigem Eigentum im Allgemeinen gewährleisten, deren rechtlichen Schutz Art. 44 der Verfassung garantiert.

Erste Reaktion der staatlichen Organe

Gleichzeitig haben die russischen Staatsorgane es im Moment der Erstellung dieses Beitrags (Juli 2020) noch nicht geschafft, die genannte Position des Obersten Gerichts vollständig umzusetzen.

Diese Schlussfolgerung basiert auf offiziellen Erläuterungen,¹⁰ die BEITEN BURKHARDT vom föderalen Zolldienst und dem Finanzministerium als Antwort auf übersandte Fragen erhalten hat. Leider weicht der Inhalt dieser Erläuterungen in vielen Punkten von der o. g. Position des Obersten Gerichts ab.

Daher verlangt die Vorbereitung des Antrags eines Rechtsinhabers an den föderalen Zolldienst auf Eintragung einer Marke in das Zollregister weiterhin eine qualifizierte juristische Begleitung, um die Gefahr einer Ablehnung der Aufnahme der Marke in das Zollregister durch die Zollbehörde zu reduzieren.



Taras Derkatsch

Diplom-Jurist | Ph.D. | Associate
BEITEN BURKHARDT Moskau
E-Mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com



Ilya Titov

Diplom-Jurist | LL.M. | Associate
BEITEN BURKHARDT Moskau
E-Mail: Ilya.Titov@bblaw.com

⁶ Angaben zu diesem Verfahren finden sich unter: <https://kad.arbitr.ru/Card/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170>.

⁷ Den vollständigen Text des Beschlusses Nr. 305-ЭC19-17108 des Gerichtskollegiums für Wirtschaftsfragen des Obersten Gerichts vom 22. Januar 2020 in der Sache Nr. A40-241863/2018 findet man unter: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170/8c2fb6b5-05b3-4b1b-be31-b79a89a28bfa/A40-241863-2018_20200122_Opreделение.pdf?isAddStamp=True.

⁸ Bestätigt durch den Prikas des föderalen Zolldienstes Nr. 1488 vom 13. August 2009; das Dokument ist mittlerweile außer Kraft getreten, enthielt aber während seiner Geltung eine der o.g. Regelung in der Verwaltungsanordnung Nr. 131 analoge Bestimmung.

⁹ Der vollständige Text des Dokuments findet sich unter: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6cdbc393-9f75-47c4-bacc-6e529ea61170/856f0137-fb0f-4088-af7b-46338115f504/A40-241863-2018_20200608_Opreделение.pdf?isAddStamp=True.

¹⁰ BEITEN BURKHARDT liegen diese Erläuterungen in Kopie vor.

Impressum

BEITEN BURKHARDT

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(Herausgeber)
Ganghoferstraße 33 | D-80339 München
AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE811218811

Weitere Informationen (Impressumsangaben) unter:
<https://www.beiten-burkhardt.com/de/impressum>

REDAKTION (VERANTWORTLICH)

Taras Derkatsch
Ilya Titov

© BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Alle Rechte vorbehalten 2020.

HINWEIS

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie jederzeit per E-Mail (bitte E-Mail mit Betreff „Abbestellen“ an newsletter@bblaw.com) oder sonst gegenüber BEITEN BURKHARDT widersprechen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

MOSKAU

Turchaninov Per. 6/2 | 119034 Moskau
Falk Tischendorf
Tel.: +7 495 2329635 | Fax: +7 495 2329633
Falk.Tischendorf@bblaw.com

ST. PETERSBURG

Marata Str. 47-49 | Lit. A | Office 402 | 191002 St. Petersburg
Natalia Wilke
Tel.: +7 812 4496000 | Fax: +7 812 4496001
Natalia.Wilke@bblaw.com