



RUSSIAN DESK

Effektive Bekämpfung von Produktfälschungen: Besonderheiten bei der Zusammenarbeit mit Zoll, Polizei und Gerichten

In Russland bleibt das Problem von Produktfälschungen in verschiedenen Wirtschaftsbranchen aktuell. Der russische Präsident Wladimir Putin erwähnt dieses Thema regelmäßig in seinen Ansprachen und bezeichnet die Situation als katastrophal.¹

Allein im Jahr 2019 entdeckten die russischen Zollbehörden mehr als 11 Millionen gefälschte Produkte, wodurch ein Schaden in Höhe von RUB 8 Mrd. aus einem Handel mit diesen gefälschten Waren verhindert wurde.²

Der Staat ist mittlerweile bereit, die Bekämpfung von Produktfälschungen zu unterstützen, jedoch hängt die Effektivität dieser Bekämpfung, wie die Praxis zeigt, stark vom aktiven Verhalten des Rechtsinhabers ab.

Nehmen wir also an, dass Sie – von Ihren Managern oder von Käufern – über gefälschte Produkte informiert wurden, die von irgendeinem Unternehmen verkauft werden. Wie ist dann vorzugehen? Sollte man sich direkt an das Unternehmen wenden und verlangen, den Verkauf der gefälschten Produkte einzustellen? Oder sollte man die Polizei einschalten, damit eine staatliche Behörde sich der Sache annimmt? Oder sollte man sich darauf beschränken, auf der eigenen Homepage über den Fall von Produktfälschung zu informieren und Kunden vor dem Kauf der entsprechenden Produkte zu warnen?

Unsere Praxis zeigt, dass Betroffene in jedem Verletzungsfall unbedingt bedacht und konsequent handeln sollten. Dabei muss zunächst geklärt werden, welche Art von Produktfälschung vorliegt, welche Rechte der Rechtsinhaber hat, wie die Polizei oder die Zollbehörden vorgehen, wenn eine Produktfälschung angezeigt wird usw. In diesem Newsletter erhalten Sie eine Anleitung, welche Schritte gegen Produktfälschung zu unternehmen sind. Dieses Verfahren hat in zahlreichen ähnlichen Fällen bereits Anwendung gefunden.

Schritt 1: Feststellung des vollständigen Sachverhalts

Von Produktfälschung spricht man sowohl bei einer gefälschten Ware als auch bei Originalware, die als Parallelimport nach Russland eingeführt wurde. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen besteht in Folgendem:

- Bei der Einfuhr von Fälschungen kontaktieren die Zollbehörden von sich aus das Gericht, während bei einem Parallelimport von Originalwaren nur der Rechtsinhaber der jeweils verletzten Marke das Gericht anrufen kann. Die Zollbehörden setzen den Rechtsinhaber nur über diesen Import in Kenntnis.
- Gefälschte Waren können in jedem Fall aus dem Verkehr gezogen und vernichtet werden, während dies für durch Parallelimporte eingeführte Originalwaren nur in Ausnahmefällen (schlechte Qualität, Gefährdung von Leben und Gesundheit von Menschen u. ä.) gilt.
- Die Entschädigung, die ein Gericht für die Einfuhr oder den Verkauf von Fälschungen auferlegt, ist deutlich höher als die Entschädigung für die Einfuhr oder den Verkauf von Parallelimporten.
- Eine gefälschte Ware schadet (wegen ihrer schlechten Qualität) dem geschäftlichen Ruf des Rechtsinhabers und fügt ihm Nachteile in Form entgangenen Gewinns zu, weil er eine bestimmte Menge Originalwaren auf dem durch die Produktfälschung gesättigten Markt nicht mehr verkaufen kann. Dies gilt nicht bei Parallelimporten.

Aus diesem Grund ist zunächst zu klären, welche Ware durch den vermeintlichen Rechtsverletzer verkauft wird: eine Produktfälschung oder eine durch Parallelimport nach Russland importierte Originalware.

Wird eine Ware im Zoll zurückgehalten, müssen die von der Zollbehörde zur Verfügung gestellten Fotos gesichtet werden. Reichen

¹ <https://tass.ru/obschestvo/574535>,
<https://www.gazeta.ru/business/2018/10/01/12004939.shtml?updated>,
<https://lenta.ru/news/2017/08/24/putinkontrafakt/>,
<https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/24/730870-putin-kontrafaktnim>.

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

diese zur Identifikation nicht aus, muss ein Vertreter im Zolllager Proben und Muster der zurückgehaltenen Waren entnehmen.

Wird eine Ware im Inland verkauft, ist zur Klärung dieser Frage ein „Kontrollkauf“ durch eine (natürliche oder juristische) Person zu tätigen, die in keiner offensichtlichen Beziehung zum Hersteller der Originalware steht. Beim Kauf kann mit dem vermeintlichen Rechtsverletzer korrespondiert und ein Angebot angefordert werden. Der Testkäufer könnte auch nachfragen, welche Warenmenge der Rechtsverletzer liefern kann, wie die Ware importiert wurde (häufig werden Produktfälschungen im Ausland produziert), wie regelmäßig dieser Import erfolgt u. ä.

Besondere Aufmerksamkeit ist dabei den Warenbegleitdokumenten zu widmen.

Schritt 2: Anzeige bei der Polizei oder bei Gericht

VORGEHEN, WENN EINE GEFÄLSCHTE WARE ENTDECKT WURDE

Nach Überprüfung der Ware kann klar werden, dass es sich um eine offensichtliche Produktfälschung handelt: Die Qualität der Ware, ihre Konstruktionsbesonderheiten und das verwendete Material zeigen deutlich, dass die Ware nicht nach Ihren Standards und nicht in Ihrem Werk produziert wurde. Die Ware ist mit Ihrem Warenzeichen (oder einer verwechslungsfähigen Bezeichnung) markiert,³ wurde aber offensichtlich nicht von Ihrem Unternehmen hergestellt.

Sie haben dann die Wahl: Entweder können Sie selbst eine Untersuchung durchführen (sogar unter Einschaltung einer Detektei) und versuchen, alle Beteiligten der Kette von der Produktion, über Einfuhr, Aufbewahrung, bis zum Verkaufsangebot und zum Verkauf des gefälschten Produkts herauszufinden. Oder Sie können sich darauf beschränken, den konkreten Rechtsverletzer zu bekämpfen, dessen gefälschte Ware Sie erworben haben.

Im letzteren Fall ist festzulegen, ob Sie ein Arbitragegericht oder die Polizei einschalten wollen.

KLAGE BEIM ARBITRAGEGERICHT

Der Vorteil der Einschaltung eines Gerichts besteht darin, dass Ihnen eine Entschädigung in Geld zugesprochen werden kann (neben der Möglichkeit, dass das Gericht dem Rechtsverletzer untersagt, die gefälschten Produkte zu verkaufen). Nachteile sind die Dauer eines Gerichtsverfahrens (sechs Monate) sowie der Umstand, dass das Urteil erst einen Monat nach seiner vollständigen Ausfertigung rechtskräftig wird, sofern keine Berufung eingelegt wird.

Die gesetzlichen Vorschriften sehen zwar die Möglichkeit vor, den Erlass von Sicherungsmaßnahmen zu verlangen (wie z. B. ein Verbot für den Beklagten, weitere Handlungen zum Verkauf der gefälschten Produkte auszuführen). In der Gerichtspraxis wird solchen Anträgen jedoch nur sehr selten stattgegeben.

ANZEIGE BEI DER POLIZEI

Alternativ können Sie sich an die Polizei wenden und eine Überprüfung des Rechtsverletzers und seiner Handlungen beantragen. Der Antrag kann online gestellt werden, wobei die Polizei 30 Kalendertage Zeit hat, um eine Entscheidung zu treffen. Ist der Antrag gut vorbereitet (enthält eine rechtliche Qualifizierung der Handlungen und Beweise für die Verletzung (Kopien der Warenbegleitdokumente, Fotos der gefälschten Waren u. ä)), nimmt die Polizei die Ermittlungen in der Praxis aber durchaus innerhalb von wenigen Tagen oder sogar unverzüglich auf.

Nach Prüfung des Antrags begibt sich die Polizei in der Regel zum Rechtsverletzer und nimmt eine Überprüfung vor Ort vor. Gefälschte Waren werden dabei beschlagnahmt. Es empfiehlt sich, die Polizisten bei der Prüfung zu begleiten, da diese Ihre Waren nicht gut genug kennen und möglicherweise nicht alle gefälschten Produkte beschlagnahmen.

Normalerweise hat das Erscheinen der Polizei eine „ernüchternde“ Wirkung auf die Rechtsverletzer: Häufig legen sie alle vorhandenen Informationen offen und „übergeben“ sogar ihre Lager mit gefälschten Produkten.

Abhängig von der Menge der beschlagnahmten Produkte leitet die Polizei entweder ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß Art. 14.10 des Gesetzbuches über verwaltungsrechtliche Verstöße (KoAP) oder ein Strafverfahren gemäß Art. 180 des Strafgesetzbuches ein. Meistens kommt es zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Im Rahmen dieses Verfahrens lässt die Polizei die Ware begutachten und richtet diverse Anfragen an Sie als Rechtsinhaber. Ferner bereitet sie einen Antrag an das Arbitragegericht vor. Unserer Erfahrung nach sind Verfahren wegen Markenrechtsverletzungen für die Polizei recht kompliziert, sodass sie oft nicht ohne rechtliche Unterstützung durch den Rechtsinhaber auskommt. Aus diesem Grund sollte die Polizei bei den Untersuchungen durch entsprechende Beratung zur Originalware und zum entstandenen Schaden unterstützt werden.

Nach der Prüfung übermittelt die Polizei einen Antrag an das Gericht. Zu diesem Zweck verwendet sie üblicherweise Standardformulare; die Qualität dieser Anträge ist meistens nicht ausreichend. Der Rechtsinhaber, der normalerweise als Dritter hinzugezogen wird, sollte daher dem Gericht seine Rechtsauffassung als dritte Person, welche die Position der Polizei unterstützt, übermitteln.

Die Beschuldigten in solchen Verfahren bitten häufig um ein Absehen von der verwaltungsrechtlichen Haftung wegen Geringfügigkeit des Verstoßes. In vielen Fällen bitten die Rechtsverletzer als kleine und mittelständische Unternehmer bzw. wegen erstmaliger Begehung eines solchen Verstoßes darum, die Sanktion durch eine Verwarnung zu ersetzen. Es empfiehlt sich daher, besonders darauf zu verweisen, warum dies im betreffenden Verfahren nicht angemessen ist.

³ In diesem Newsletter wird nur der Fall betrachtet, dass gegen eine Produktfälschung aufgrund einer Markenverletzung vorgegangen wird (und nicht aufgrund einer Patentrechtsverletzung oder im Zusammenhang mit unlauterem Wettbewerb).

VORGEHEN BEI ENTDECKUNG EINER DURCH PARALLELIMPORTE EINGEFÜHRTEN ORIGINALWARE

Stellt sich bei der Prüfung einer Ware heraus, dass es sich um die Originalware handelt, haben Sie ebenfalls zwei Optionen: Entweder führen Sie eine eigene Untersuchung zur Feststellung aller an der Einfuhr der Originalware Beteiligten durch oder Sie konzentrieren sich auf den konkreten Rechtsverletzer. Im letzteren Fall haben Sie nur die Möglichkeit, gegen den Rechtsverletzer beim Arbitragegericht vorzugehen. Sie sind nicht berechtigt, ihn bei der Polizei anzuzeigen.

Vor Gericht dürfen Sie nur einen Anspruch auf Geldentschädigung geltend machen: Das Verfassungsgericht⁴ hat den Gerichten untersagt, (außer in Ausnahmefällen) Ansprüchen auf Beschlagnahme und Vernichtung von Waren stattzugeben. Allerdings hat sich das Verfassungsgericht nicht zu einem Anspruch auf Unterbindung eines Verstoßes geäußert, also z. B. einem Anspruch, das Inverkehrbringen der Ware zu untersagen. Wir kennen Fälle, in denen Gerichte entsprechenden Ansprüchen stattgegeben haben, die erst geraume Zeit nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts geltend gemacht wurden.

Auf die Möglichkeit, weitere Maßnahmen zur Verhinderung eines Verkehrs der entsprechenden Waren zu ergreifen, wies auch das Oberste Gericht hin.⁵ Als solche Maßnahmen kommen Verbote in Betracht, Waren in Russland in den Verkehr zu bringen, einzuführen, zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Russland in den Verkehr zu bringen sowie zu diesem Zweck zu befördern und zu verwahren.⁶

Schritt 3: Kontrolle der Vernichtung einer konfiszierten Ware

Häufig stellt sich Rechtsinhabern die Frage nach dem weiteren Schicksal einer gefälschten Ware, nachdem der Rechtsverletzer verwaltungsrechtlich belangt wurde.

Art. 14.10 KoAP sieht (neben einem Bußgeld) die Konfiskation als Verwaltungsstrafe vor.

Die konfiszierten Tatwerkzeuge oder Gegenstände einer Ordnungswidrigkeit – d. h. die gefälschte Ware – gehen in das föderale Eigentum oder in das Eigentum des betreffenden Subjekts der Russischen Föderation über (Art. 3.7 Ziff. 1 KoAP).

Nach der Regierungsverordnung Nr. 1238 vom 23. September 2019 kommen folgende Verfahren zum Umgang mit Vermögen in Frage, das in staatliches Eigentum übergegangen ist:

- Verarbeitung (Verwertung);
- Vernichtung;
- Verkauf.

In staatliches Eigentum übergegangenes Vermögen darf in den gesetzlich festgelegten Fällen sowie dann, wenn die entsprechende Gerichtsentscheidung einen ausdrücklichen Verweis auf die Vernichtung dieses Vermögens enthält, ausschließlich vernichtet werden.

Nach Art. 1252 Ziff. 4 ZGB sind die mit den Warenzeichen des Rechtsinhabers markierten Waren entschädigungslos aus dem Verkehr zu ziehen und zu vernichten.

Wie die Praxis zeigt, entscheidet die Föderale Agentur für die Verwaltung des staatlichen Vermögens (Rosimuschtschestwo), die für das weitere Schicksal des in staatliches Eigentum übergegangenen Vermögens zuständig ist, in manchen Fällen allerdings auch, gefälschte Waren zu verarbeiten (zu verwerten).

Auf Anfrage übermittelt Rosimuschtschestwo das jeweilige Protokoll über die Vernichtung oder Verarbeitung (Verwertung), in dem die konfiszierte gefälschte Ware, deren Eigenschaften und das Datum ihrer Übergabe zur Vernichtung oder Verarbeitung jeweils gesondert aufgeführt werden.

Sie können sich somit jederzeit davon überzeugen, dass die gefälschte Ware nicht erneut in den Verkehr gebracht wird.

Schritt 4: Fehlerberichtigung

Wenn der entsprechende Antrag bei der Polizei oder bei Gericht eingereicht wurde, können Sie eine Pause einlegen und Fehler korrigieren. Wurde Ihre Marke noch nicht im Zollregister der Objekte geistigen Eigentums („TROIS“) eingetragen?

Am effektivsten ist die Bekämpfung von Produktfälschungen schon bei ihrer Einfuhr nach Russland. Es ist daher gut zu wissen, wer mit Ihrem Warenzeichen markierte Waren (Fälschungen oder Originalwaren) importiert.

Zu diesem Zweck sollte Ihre Marke im TROIS eingetragen werden. Die Zollämter werden dann die von den Importeuren eingereichten Zolldeklarationen aufmerksam darauf überprüfen, ob Ihre Marke erwähnt wird. Sollte das Zollamt eine solche Deklaration entdecken, wird es Sie als Markeninhaber umgehend über den Versuch informieren, eine mit Ihrem Warenzeichen markierte Ware in die Russische Föderation einzuführen. Gleichzeitig wird die Einfuhr einer solchen Ware für zehn Werktage gestoppt.

Die an den Rechtsinhaber versandte Benachrichtigung der Zollbehörde enthält außerdem Informationen, die bei der Bekämpfung der Verletzung des Markenrechts hilfreich sein können:

- das Zollamt, über das die Ware eingeführt wird;
- Angaben zum Zolldeklaranten (zum möglichen Rechtsverletzer);
- Angaben zur eingeführten Ware (Bezeichnung, Menge, Gewicht) mit Fotos.

⁴ Beschluss des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation Nr. 8-P vom 13. Februar 2018.

⁵ Pkt. 75 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.

⁶ Entscheidung des Gerichts für geistiges Eigentum Nr. S01-559/2017 vom 27. Dezember 2019 in der Sache Nr. A35-9146/2016; Beschluss des Obersten Gerichts der Russischen Föderation Nr. 308-ES19-15209 vom 23. September 2019.

Stellt die Zollbehörde somit bei der Einfuhr ins Zollgebiet fest, dass eine Ware gefälscht ist, legt sie dem Rechtsinhaber alle für den Schutz seiner Rechte erforderlichen Informationen vor.

Geht eine Benachrichtigung von der Zollbehörde ein, ist ausgehend von den vorgelegten Informationen und Bildern einzuschätzen, ob die eingeführte Ware gefälscht ist.

Wenn ja, ist die Zollbehörde hierüber schriftlich zu informieren (als Antwort auf die Benachrichtigung). In dieser Antwort sollte die Zollbehörde zudem gebeten werden, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Rechtsverletzer einzuleiten und die von ihm eingeführten Waren bis zur Entscheidung im entsprechenden Verfahren zu arretieren.

Um festzustellen, ob eine Ware gefälscht ist, kann der Rechtsinhaber bei Bedarf die Ware vor Ort (im jeweiligen Zollamt) in Augenschein nehmen und, falls die Inaugenscheinnahme nicht ausreicht, Proben (Muster) dieser Waren für eine erforderliche Begutachtung entnehmen.

Im Zusammenhang mit den o. g. Handlungen kann der Rechtsinhaber von der Zollbehörde verlangen, die Frist zur Unterbrechung der Warenfreigabe um weitere zehn Werktage zu verlängern. Die Höchstfrist für die Zurückhaltung von Waren durch die Zollbehörde ohne Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens beträgt somit 20 Werktage, d. h. ungefähr einen Kalendermonat.

Der Rechtsinhaber muss alle Begutachtungen und Prüfungen innerhalb dieser Frist durchführen. Anschließend hat er die Zollbehörde über den Status der eingeführten Waren zu informieren.

Wenn der Rechtsinhaber bestätigt, dass die Ware gefälscht ist, muss die Zollbehörde von Amts wegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Rechtsverletzer (Importeur) nach Art. 14.10 KoAP einleiten.

Die Zollbehörde muss in der vorgerichtlichen Etappe dieses Verfahrens sämtliche Beweise für den Rechtsverstoß ermitteln und anschließend einen entsprechenden Antrag beim Arbitragegericht stellen.

Theoretisch ermittelt die Zollbehörde alle Beweise selbst, in der Praxis lässt sie sich allerdings stets gern vom Rechtsinhaber helfen.

Sollte sich aber herausstellen, dass es sich bei den eingeführten Waren um Originalwaren handelt, ist die Zollbehörde nicht berechtigt, ein Verfahren wegen einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit einzuleiten. Nur der Rechtsinhaber darf gegen einen solchen nicht autorisierten Importeur wegen der Verletzung seiner Markenrechte gerichtlich vorgehen. Ordnet das Gericht dabei einen Arrest an, bleiben die eingeführten Waren arretiert und verbleiben beim Zoll bis das Gerichtsverfahren entschieden ist. In der Praxis reicht dies häufig aus, damit der Importeur die Lieferung der vereinbarten Waren an seinen Geschäftspartner nicht mehr fristgerecht vornehmen kann. Dies führt – insbesondere wenn es sich bei dem Geschäftspartner um eine staatliche Behörde oder ein staatliches Unternehmen handelt – mitunter dazu, dass sämtliche Geschäfte mit diesem Importeur eingestellt werden.

Fazit: Der Kampf lohnt sich

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der russische Staat heute ausländischen Rechtsinhabern sämtliche Instrumente zur Bekämpfung von Produktfälschungen zur Verfügung stellt. Je früher Sie mit diesem Kampf beginnen, desto weniger Verluste werden Ihnen durch das unlautere Handeln Dritter entstehen.

Wenn Sie jedoch bereits mit Fällen der Einfuhr Ihrer Waren durch Parallelimporteure konfrontiert waren oder auf dem Markt Fälschungen Ihrer Produkte gefunden haben, sollten Sie nicht verzweifeln: Die Praxis zeigt, dass die Bekämpfung von Produktfälschungen in jeder Etappe wirksam ist.



Prof. Dr. Andreas Steininger

Diplom-Ingenieur | Of Counsel
BEITEN BURKHARDT Moskau
E-Mail: Andreas.Steininger@bblaw.com



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

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