

IP-Schutz in Russland – aktuelle Entwicklungen

30. März 2022

Der derzeitige Ukraine-Konflikt hat Auswirkungen auf die Welt der Patente, Marken und Designs sowie des Urheberrechtsschutzes. Im Internet finden sich dazu verschiedene Berichte, welche den Stand der Dinge zum Teil sehr vereinfacht oder einseitig darstellen. Wir geben Ihnen mit diesem Schreiben einen Überblick über die gegenwärtige Situation, sodass Sie Entscheidungen zu Ihren Schutzrechten in der Russischen Föderation informierter treffen können.

Im Folgenden berichten wir zunächst über eine umstrittene Verordnung der russischen Regierung sowie über einen Gerichtsentscheid, welche die Diskussion angefacht haben. Unsere Schlussfolgerungen und Empfehlungen finden Sie am Schluss dieses Schreibens.

Verordnung 299

Die russische Regierung hat mit der [Verordnung 299](#) vom 6. März 2022 entschieden, dass im Fall einer Zwangslizenz auf Patente von Patentinhabern aus „unfreundlichen Ländern“ eine Lizenzgebühr von 0% (vormals 0.5%) zu zahlen ist. Soweit eine Zwangslizenz verfügt wird, erlaubt diese also gemäss der neuen Verordnung russischen Unternehmen und Einzelpersonen, patentgeschützte Erfindungen von Patentinhabern aus „unfreundlichen Ländern“ ohne deren Zustimmung und ohne Zahlung jeglicher Entschädigung zu nutzen.

Unter die Kategorie der „unfreundlichen Länder“ fällt neben den USA und den EU-Mitgliedsstaaten aktuell u.a. auch die Schweiz. Die Zugehörigkeit zu einem solchen Land kann sich sowohl aus dem Geschäftssitz oder dem Ort der vorherrschenden wirtschaftlichen Aktivität als auch aus der Staatsbürgerschaft des Patentinhabers ergeben.

Gemäss dem russischen Zivilgesetz können Zwangslizenzen von der russischen Regierung bei einem „extremen Bedarf im Zusammenhang mit der Verteidigung und Sicherheit des Staates sowie zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bürger“ erteilt werden. Da bislang überhaupt nur sehr wenige Zwangslizenzen erteilt wurden – nach Angaben unserer russischen Kollegen nämlich zwei Stück im Pharma-Bereich –, ist die neue Verordnung 299 vorerst von untergeordneter Bedeutung. Für die Zukunft ist für uns – auch nach Diskussion

mit unseren russischen Kollegen – aber unklar, ob Zwangslizenzen vermehrt erteilt werden und Patentinhaber aus „unfreundlichen Ländern“ damit zumindest vorübergehend praktisch enteignet werden.

„Peppa Pig“-Entscheid

Ein zweiter Aspekt betrifft einen Entscheid eines erstinstanzlichen russischen Gerichts, gemäss dem ein russischer Unternehmer für die nicht lizenzierte Benutzung der sowohl markenrechtlich als auch urheberrechtlich geschützten Figur „Peppa Pig“ (ein Cartoon-Schwein) eines britischen Unternehmens keinen Schadenersatz zu entrichten hat. In dem Entscheid wurde auf „unfreundliche Handlungen der USA und verbündeter Länder“ verwiesen und die Nichtzusprache von Schadenersatz an die britische Klägerin damit begründet, dass die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen angesichts der bestehenden Sanktionen rechtsmissbräuchlich sei.

Nach Aussagen unserer russischen Kollegen ist der genannte „Peppa Pig“-Entscheid bislang der einzige derartige Fall. Weiter meinen die russischen Kollegen, dass „Peppa Pig“ andere Gerichte nicht binde und dass – auch nach diesem Entscheid – Gerichte in anderen Fällen zugunsten der ausländischen Schutzrechtsinhaber entschieden haben.

Bedeutung für schweizerische Schutzrechtsinhaber

Vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen stellt sich die Frage, ob sich das Einreichen oder Weiterführen eines Patent-, Marken- oder Designrechts für Russland derzeit lohnt. Da die Situation aktuell unklar ist, wird dies von den weiteren Entwicklungen abhängen. Wir rechnen jedoch nicht damit, dass sich die rechtliche Lage in den nächsten Monaten klären oder sogar normalisieren wird.

Die folgenden Aspekte mögen daher bei einer Entscheidung für oder gegen Schutz von IP in Russland als Anhaltspunkte dienen:

- Zeithorizont eines Produkts oder einer Dienstleistung bzw. angestrebte Schutzdauer: Kurzfristig ist die Durchsetzung eines Schutzrechts in Russland mit vielen Unklarheiten verbunden. Wenn Ihr Schutzrecht z.B. demnächst abläuft, stellt sich die Frage, ob weitere Investitionen überhaupt noch sinnvoll sind.

- Bedeutung Russlands für das Produkt bzw. die Dienstleistung als Herstellungsland oder Absatzmarkt: Wenn Russland für Sie wirtschaftlich wichtig ist, würden wir dazu raten, nicht bereits heute auf Schutzrechte zu verzichten, sondern „Core IP“ vorerst aufrecht zu erhalten.
- Höhe der Investition: Grössere Investitionen in IP in Russland sollten zum jetzigen Zeitpunkt sicher kritisch hinterfragt werden. Andererseits könnte es beispielsweise sinnvoll sein, Jahresgebühren auf bereits erteilte Patente auf wichtige Produkte für dieses Jahr noch zu entrichten und die Lage nächstes Jahr neu zu beurteilen.

Nicht betroffen von der Verordnung sind naturgemäss Exporte aus Russland in andere Länder, z.B. Importe aus Russland in die Schweiz. Wenn im Zielland ein entsprechendes Patent oder ein anderes IP-Recht in Kraft ist, kann z.B. der Import eines verletzenden Produkts weiterhin gerichtlich verfolgt werden.

Bei Fragen zum Vorgehen in spezifischen Fällen oder bei allgemeinem Beratungsbedarf stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.