

## **Eine neue Systematik: die Sichtweise des Obersten Gerichtshofes der Russischen Föderation auf den gewerblichen Rechtsschutz**

Autor: Taras Derkatsch<sup>1</sup>

Stand: Juni 2019

### Inhaltsverzeichnis:

- A. Einleitung
- B. Gerichtsstand und einstweilige Verfügung bei Domainstreitigkeiten: ordentliche Gerichte oder staatliche Arbitragegerichte
- C. Beweisführung
- D. Markenrechte; Entstehungszeitpunkt
- E. gesellschaftsrechtliche Anteile keine gewerblichen Schutzrechte
- E. Gesamtbetrachtung bei Verstößen gegen gewerbliche Schutzrechte
- F. Nutzung des geistigen Eigentums durch Dritte im Auftrag des Urhebers
- G. Lizenzvertragsgebühren
- H. Verletzung von Exklusivrechten im Internet
- I. Kontextwerbung im Internet
- J. Abgeleitete Werke im Urheberrecht
- K. Zusammenfassung

---

Zitierweise: Derkatsch, T., Eine neue Systematik: die Sichtweise des Obersten Gerichtshofes der Russischen Föderation auf den gewerblichen Rechtsschutz, O/L-1-2019,  
[https://www.ostinstitut.de/documents/Derkatsch\\_Eine\\_neue\\_Systematik\\_die\\_Sichtweise\\_des\\_Obersten\\_Gerichtshofes\\_der\\_Russischen\\_Federation\\_auf\\_den\\_gewerblichen\\_Rechtsschutz\\_OL\\_1\\_2019.pdf](https://www.ostinstitut.de/documents/Derkatsch_Eine_neue_Systematik_die_Sichtweise_des_Obersten_Gerichtshofes_der_Russischen_Federation_auf_den_gewerblichen_Rechtsschutz_OL_1_2019.pdf).

<sup>1</sup> Taras Derkatsch, PhD, Senior Associate bei BEITEN BURKHARDT Moskau.

**Derkatsch - Eine neue Systematik: die Sichtweise des Obersten Gerichtshofes der Russischen Föderation auf den gewerblichen Rechtsschutz**, Ost/Letter-1-2019 (Juni 2019)

## A. Einleitung

Am 23. April 2019 verabschiedete das Plenum des Obersten Gerichtshofs der Russischen Föderation den Beschluss Nr. 10 „Über die Anwendung des 4.Teils des Zivilgesetzbuchs der Russischen Föderation“.<sup>2</sup>

Diese Verlautbarung des Obersten Gerichts enthält zwar keine grundsätzlichen Neuerungen, stellt jedoch eine Systematisierung der bestehenden Rechtspraxis in Fragen des geistigen Eigentums dar. Somit ist der Beschluss eine wertvolle Sammlung von Informationen über Fälle von Verstößen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bzw. des gewerblichen Rechtsschutzes, welche die Standpunkte des Obersten Gerichtshofs zu zahlreichen Aspekten dieser Streitigkeiten enthalten. Im Folgenden soll einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Äußerungen des Obersten Gerichts gegeben werden.

## B. Gerichtsstand und einstweilige Verfügung bei Domainstreitigkeiten: ordentliche Gerichte oder staatliche Arbitragegerichte

Die Frage der sachlichen Zuständigkeit von Domainstreitigkeiten wurzelt in den frühen 2000er Jahren. Diese Streitigkeiten wurden sowohl von den ordentlichen Gerichten als auch von den staatlichen Arbitragegerichten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und teilweise auch mit unterschiedlichen Ergebnissen geprüft. Der Oberste Gerichtshof ist auf diese Frage nun eingegangen und hat festgestellt, dass Streitigkeiten über Marken von den Arbitragegerichten zu prüfen sind (Ziffer 4 der Resolution). Da die häufigste Ursache für Ansprüche im Zusammenhang mit Domainstreitigkeiten sind Verletzungen der ausschließlichen Rechte an einer Marke, kann davon ausgegangen werden, dass auch bei Domainstreitigkeiten nunmehr die staatlichen Arbitragegerichte zuständig sind.

Im Rahmen der einstweiligen Verfügung, mit dem Ziel ein Unterlassen der Verletzung einer Marke oder eines gewerblichen Schutzrechtes zu erreichen, kann das Gericht vorläufige Sicherheitsmaßnahmen treffen, um den bestehenden Stand der Beziehungen zwischen den Parteien aufrechtzuerhalten. Solche Maßnahmen können insbesondere Folgendes umfassen:

- der Inhaber der Domain (Domain-Administrator) kann gehindert werden, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, Rechte an der Domain zu verweigern oder zu übertragen, einschließlich des Wechsels des Domain-Registrators
- der Domain-Registrator kann gehindert werden, einen Domainnamen zu löschen und die Rechte zur Verwaltung einer Domain an eine andere Person zu übertragen.

---

<sup>2</sup> [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_323470/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/).

In der Vergangenheit ergab sich zusätzlich das Problem, dass die russischen Gerichte die Antragsteller auf einstweiligen Rechtsschutz negativ beschieden mit der Begründung, der Anspruch sei nicht ausreichend substantiiert dargelegt.

Diesbezüglich stellte das oberste Gericht fest, dass für die Anwendung einstweiliger Anordnungen keine Beweismittel erforderlich seien, um die Ansprüche und Einwände der Partei in der Sache des Rechtsstreits zu begründen.<sup>3</sup> Somit reicht es aus, wenn der Anmelder seinen Anspruch auf eine Marke sowie den Umstand ihrer Verletzung und die Begründung des Antrags auf einstweilige Anordnung nachweist. Insbesondere ist der Antragsteller nicht verpflichtet, einzelne Nachweise dafür zu erbringen, dass das Versäumnis, die angegebenen einstweiligen Anordnungen zu treffen, die Vollstreckung der gerichtlichen Handlung in der Sache erschweren oder unmöglich machen kann.

## C. Beweisführung

In der Regel sind die Parteien verpflichtet, selbstständig Beweise zu erbringen. In bestimmten Fällen, in denen die Erbringung von Beweisen nicht möglich ist, können sie jedoch beim Gericht einen Antrag auf Wiedererlangung dieser Beweise stellen. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Gerichte den entsprechenden Anträgen nicht oft nachkommen.

In Ziffer 61 des Beschlusses hat der Oberste Gerichtshof die Bestimmung der Arbitrageprozessordnung übernommen, wonach der Antragsteller das Recht hat, einen Antrag auf Beweisaufnahme beim Beklagten zu stellen, dass die Beweisführung also beim Beklagten durchgeführt wird. Allerdings muss sich erst zeigen, diese Maßnahme in der Praxis umgesetzt wird. Auf jeden Fall beinhaltet es eine Stärkung der Rechte des Klägers.

## D. Markenrechte; Entstehungszeitpunkt

Vor der Annahme einer kommentierten Entscheidung durch den Obersten Gerichtshof in der Praxis des Gerichtshofs für geistiges Eigentum gab es eine zwiespältige Position in Bezug auf den Zeitpunkt des Auftretens eines ausschließlichen Rechts auf eine Marke.

Es bestand also Unklarheit darüber, ob das Recht auf eine Marke nach der staatlichen Registrierung bis zum Datum der Einreichung des Registrierungsantrags nachträglich verlängert wird. Der Grund dafür war die mehrdeutige Formulierung von Art. 1491 Abs. 1 Zivilgesetzbuch (weiterhin ZGB), wonach das ausschließliche Markenrecht zehn Jahre ab dem Anmeldetag für die staatliche Eintragung einer Marke gilt.

Die praktische Folge dieser Ungenauigkeit war die Ungewissheit, ob Dritte nach der Registrierung einer Marke für Verstöße verantwortlich gemacht werden konnten, die im Zeitraum nach der

---

<sup>3</sup> Ziffer 160 des Beschlusses.

Antragstellung bis zur Erteilung der Marke begangen wurden.

Der Oberste Gerichtshof hat nunmehr folgende Feststellung getroffen: Die Verwendung einer Bezeichnung durch Dritte, die dem Grad der Verwechslung mit einer zur Eintragung als Marke deklarierten Bezeichnung zwischen dem Anmeldetag (Prioritätstag) und dem Datum der Eintragung dieser Marke entspricht, kann nicht als ausschließliche Rechtsverletzung angesehen werden.<sup>4</sup> Mit anderen Worten: das ausschließliche Recht an einer Marke entsteht ausschließlich ab dem Zeitpunkt ihrer staatlichen Registrierung.

## **E. Gesellschaftsrechtliche Anteile keine gewerblichen Schutzrechte**

Im Jahr 2018 führte ein Rechtsstreit unter Anwälten zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung darüber, ob es möglich sei, Anteile an dem ausschließlichen Recht an der Marke auszusondern. Das Gericht für gewerbliche Schutzrechte hielt es grundsätzlich für möglich. Der Oberste Gerichtshof hob jedoch die einschlägige gerichtliche Handlung auf.

In Ziffer 35 des Beschlusses hat der Oberste Gerichtshof erneut darauf hingewiesen, dass es unmöglich ist, einen Anteil an einem ausschließlichen Recht herauszugreifen. Dementsprechend ist es unmöglich, beispielsweise 50% des ausschließlichen Rechts an einer Marke zu erwerben.

## **E. Gesamtbetrachtung bei Verstößen gegen gewerbliche Schutzrechte**

Da geistiges Eigentum ein ideales (d.h. immaterielles) Objekt ist, ist es oft schwierig, die Anzahl der von einer Person begangenen Verstöße gegen geistige Rechte und infolgedessen das Verfahren zur Berechnung der Entschädigung für ihre Verletzung zu bestimmen.

In diesem Zusammenhang stellte der Oberste Gerichtshof nunmehr klar, dass die Verteilung mehrerer materieller Medien (Waren) unter Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums an einem geschützten Gegenstand (z. B. einer Marke) eine Rechtsverletzung darstellt, wenn der Täter Vorsatz in Bezug auf die Verletzung hatte.<sup>5</sup>

Wenn darüber hinaus mehrere Marken tatsächlich die gleiche Bezeichnung auf unterschiedliche Weise schützen, so werden diese Marken in den Augen der Verbraucher als eine Bezeichnung wahrgenommen, und eine gleichzeitige Verletzung von Rechten an mehreren solchen Marken stellt auch eine Verletzung dar.<sup>6</sup> Dies kommt dem deutschen Recht der Tateinheit gleich.

Da der Vorsatz auch ein Maß für die Entschädigung des Verstoßes ist, der von der Einheitlichkeit des Vorsatzes des Täters erfasst wird, sollte das Gericht seine Größe auf der Grundlage der gesamten

---

<sup>4</sup> Ziffer 155 des Beschlusses.

<sup>5</sup> Ziffer 65 des Beschlusses.

<sup>6</sup> Ziffer 68 des Beschlusses.

Rechtsverletzung bestimmen; neue Schadensersatzansprüche gegenüber derselben Person in Bezug auf Waren derselben Partei, unterliegen nicht der gerichtlichen Überprüfung.

## **F. Nutzung des geistigen Eigentums durch Dritte im Auftrag des Urhebers**

Die meisten großen Unternehmen vertrauen die eigentliche Herstellung und Kennzeichnung ihrer Produkte mit Markenzeichen Dritten an (z. B. Verpackungsherstellern), die von Rechts wegen unabhängige – auch ausländische – juristische Personen sind. Aus rein formalen Gründen wird ein solcher Dritter bei seinen Aktivitäten eine Marke verwenden, wozu er eine Lizenzvereinbarung benötigt.

Gleichzeitig ist aus wirtschaftlicher Sicht klar, dass der Verpackungshersteller in der beschriebenen Situation nur den Auftrag erfüllt und nicht die Absicht hat, eine Marke zu verwenden.

Der Oberste Gerichtshof hat dieser Frage ein Ende gesetzt.<sup>7</sup> Es wird ausdrücklich gesagt, dass die Herstellung, Lagerung und Beförderung von Waren durch Dritte im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Urheberrechtsinhaber, in der das Ergebnis der geistigen Tätigkeit eines solchen Urheberrechtsinhabers zum Ausdruck kommt, eine Form der Ausübung des ausschließlichen Rechts an der Marke ist. Mit anderen Worten: die Nutzung von geistigem Eigentum im Auftrag oder im Auftrag des Rechteinhabers unterliegt dem ausschließlichen Recht des Rechteinhabers und erfordert nicht den Abschluss eines Lizenzvertrags. Dies dürfte auch den Umgang mit derartigen Fällen in der Praxis wesentlich erleichtern.

## **G. Lizenzvertragsgebühren**

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Rechtsinhaber eine Vergütung für die Nutzung seines geistigen Eigentums im Rahmen eines Lizenzvertrags zu zahlen. Dies kann ein fester Betrag sein oder aber auch regelmäßige Zahlungen (sogenannte "Lizenzgebühren"), die an den Gewinn des Lizenznehmers gebunden werden können, der mit dem lizenzierten Objekt erzielt wird.

In Bezug auf die letztgenannte Berechnungsmethode stellte der Oberste Gerichtshof in Ziffer 40 des Beschlusses fest, dass der Lizenzgeber das Recht hat, Schadensersatz für Schäden zu verlangen, die durch eine solche Nichtnutzung verursacht wurden, und den Vertrag zu kündigen, wenn der Lizenznehmer die gewerblichen Schutzrechte nicht nutzt. Die Höhe der Verluste kann insbesondere anhand des Preises bestimmt werden, der unter vergleichbaren Umständen üblicherweise für die rechtmäßige Verwendung dieses oder eines ähnlichen Ergebnisses geistiger Tätigkeit berechnet wird.

---

<sup>7</sup> Ziffer 73 und 156 des Beschlusses.

## H. Verletzung von Exklusivrechten im Internet

Derzeit ist das Internet die weltweit größte Plattform für die Abgabe von Angeboten für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Dies erklärt die große Zahl der im Internet begangenen Verstöße, auch im Bereich des geistigen Eigentums. Am häufigsten ist dabei die Verletzung von Markenrechten, die durch ihre rechtswidrige Nutzung sowohl auf den Seiten der Sites selbst als auch in Domainnamen, die auf die angegebenen Sites verweisen, verursacht wird.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Frage relevant, wer genau für diese Verstöße verantwortlich ist.

Nach ständiger Rechtsprechung<sup>8</sup> ist für den Inhalt der Website nicht nur der Administrator des Domainnamens verantwortlich, auf dem sich eine solche Website befindet, sondern auch deren Inhaber im Sinne des Föderalen Gesetzes über Informationen, Informationstechnologien und Datenschutz. Dies bedeutet, dass im Falle eines Verstoßes der Anspruch auf Schadensersatz (oder auf Schadensersatz) an diese beiden Personen gerichtet werden kann.

Was die rechtswidrige Verwendung einer Marke im Domainnamen selbst anbelangt, so kann der Anspruch auf Schadensersatz (oder Entschädigung) für den Verstoß nach Ansicht des Obersten Gerichts sowohl beim Administrator der entsprechenden Domain als auch bei der Person geltend gemacht werden, die die entsprechende Homepage tatsächlich benutzt hat.<sup>9</sup>

Gemäß den Erklärungen des Obersten Gerichtshofs wird der Administrator der Domain standardmäßig als Besitzer der Homepage angesehen.<sup>10</sup>

Gleichzeitig sind der Administrator der Domain und der Besitzer der Website nicht die einzigen Stellen, die für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums im Internet zur Verantwortung gezogen werden können. So bestätigte der Oberste Gerichtshof kürzlich die Richtigkeit der Feststellungen der Vorinstanzen in einem Fall, in dem ein Hostler für die Verletzung von Urheberrechten an dekorativen und angewandten Kunstwerken haftbar gemacht wurde und der nach Mitteilung von Verstößen auf der von ihm gehosteten Website keine Verpflichtung einging, um den Zugriff auf die angegebene Site zu beenden.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> См.: Beschluss des Obersten Gerichts der RF vom 27.06.2016 Nr. 307-ES 16-881 im Fall Nr. A56-62226/2014 ([http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06568343-a7e6-4be4-a384-3cde203d71d6/df0f4d96-f3e1-4332-8eb0-fd7db7fa780c/A56-62226-2014\\_20160627\\_Opredelenie.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06568343-a7e6-4be4-a384-3cde203d71d6/df0f4d96-f3e1-4332-8eb0-fd7db7fa780c/A56-62226-2014_20160627_Opredelenie.pdf)).

<sup>9</sup> Ziffer 159 des Beschlusses.

<sup>10</sup> Ziffer 78 des Beschlusses.

<sup>11</sup> Vgl. Beschluss des Obersten Gerichts der RF vom 13.05.2019 Nr. 307-ES 19-6216 im Fall Nr. A56-108483/2017 (<http://kad.arbitr.ru/Card/9564e53b-fae2-4f42-a0c4-da812fd317a9>).

## I. Kontextwerbung im Internet

In Ziffer 172 des Beschlusses stellte der Oberste Gerichtshof klar, dass die Verwendung von Kontextwerbung im Internet als Markenverletzung angesehen werden kann, wenn diese Kontextwerbung dazu führen kann, dass für den Verbraucher eine Verwechslungsgefahr besteht.

Die Berücksichtigung des Zwecks einer solchen Nutzung kann als eine Handlung des unlauteren Wettbewerbs (Schaffung einer Mischung) anerkannt werden.

## J. Abgeleitete Werke im Urheberrecht

In der Regel wird bei der Verarbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werks (z. B. eines Computerprogramms) ein neues (abgeleitetes) Produkt eigenständig erstellt, dessen geistiges Eigentum seinem Urheber gehört – also der Person, welche die Verarbeitung vorgenommen hat. Gleichzeitig bedarf diese Verarbeitung wie jede andere Art der Nutzung des Werkes der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers.

In der Praxis bestand Unklarheit darüber, ob bereits die Verwendung eines nicht ordnungsgemäß verarbeiteten Werks die Rechte des Urheberrechtinhabers des Originalwerkes verletzt und ob der Urheberrechtinhaber berechtigt ist, nur diejenige Person zur Verantwortung zu ziehen, welche die nicht autorisierte Verarbeitung vorgenommen hat.

In dieser Hinsicht ist die Erklärung des Obersten Gerichtshofs von besonderem Wert, wonach die Verwendung eines abgeleiteten Werks, das unter Verletzung der Rechte der Urheber der verwendeten Werke erstellt wurde, eine Verletzung der Rechte dieser Rechteinhaber darstellt.<sup>12</sup>

Damit wird der Zugriff auf mögliche Rechtsverletzungen wesentlich erweitert. Denn jetzt sind nicht nur die Verletzer selbst, sondern auch die Verwender in Anspruch zu nehmen.

Der Oberste Gerichtshof stellte ferner fest, dass in der beschriebenen Situation das ausschließliche Recht auf das Originalwerk verletzt wird, unabhängig davon, ob die Person, die das verarbeitete (abgeleitete) Werk verwendet, die Person ist, die die Verarbeitung durchgeführt hat.<sup>13</sup>

Die dargestellte Auffassung des Obersten Gerichtshofs kann insbesondere im Kampf gegen Computer-Bots hilfreich sein, bei denen es sich häufig um vom Spiel selbst abgeleitete Produkte (Computerprogramme) handelt, für deren Verwendung sie erstellt wurden.

Wenn diese Bots jedoch nicht als abgeleitete Werke erkannt werden können, können Spieleentwickler dennoch die folgenden Strategien in Betracht ziehen, um ihre Rechte zu schützen.

---

<sup>12</sup> Ziffer 88 des Beschlusses.

<sup>13</sup> Ziffer 91 des Beschlusses.

In Übereinstimmung mit den Absätzen Art. 1299 Abs. 2 S. 2 ZGB ist es im Zusammenhang mit dem Werk nicht gestattet, Technologien in den zivilen Verkehr zu bringen, wenn solche Technologien dazu dienen, technische Mittel des Urheberschutzes zu umgehen (d.h. diese Technologien werden zur Umgehung technischer Schutzmittel eingesetzt). Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs gilt ein solches Verbot für Technologien, technische Geräte oder deren Komponenten, die speziell zur Umgehung des technischen Schutzes in den zivilen Verkehr gebracht wurden.<sup>14</sup>

Computer-Bots erfüllen möglicherweise das angegebene Kriterium, da sie häufig bestimmte Software-Elemente enthalten, mit denen Sie die Mittel zum Schutz von Spielen vor solchen Bots umgehen können.

Nunmehr ist jedoch die Auffassung des Obersten Gerichtshofs zu berücksichtigen, wonach dieses Verbot nicht die Fälle abdeckt, in denen diese Technologien für Zwecke entwickelt wurden, die nicht mit der Umsetzung oder der Umgehung des technischen Schutzes zusammenhängen (S. 108 der EntschlieÙung). Gleichzeitig muss das Gericht prüfen, ob eine kommerzielle Nutzung für einen anderen Zweck als die Umgehung technischer Schutzmaßnahmen möglich ist.

Es scheint, dass Computer-Bots häufig nicht in der Lage sind, das angegebene Kriterium zu erfüllen, da ihr Hauptziel darin besteht, dem Spieler Vorteile im Spiel zu verschaffen und die technischen Mittel zum Schutz des Spiels nicht zu umgehen (letzteres ist eher ein Mittel zum Erreichen des Hauptziels, aber kein Selbstzweck).

## K. Zusammenfassung

Der Beschluss des Obersten Gerichts der Russische Föderation vom 13. April 2019 enthält zwar keine Offenbarungen, hilft jedoch, dass viele Unklarheiten in der Praxis aufgehoben werden. Von der Tendenz her verfolgt das oberste Gericht der Russischen Föderation im gewerblichen Rechtsschutz die Intention, die Schutzrechtinhaber besser zu schützen.

---

<sup>14</sup> Ziffer 108 des Beschlusses.

©Ostinstitut Wismar, 2019  
Alle Rechte vorbehalten  
Der Beitrag gibt die Auffassung des Autors wieder

Redaktion:

Prof. Dr. Otto Luchterhandt,  
Dimitri Olejnik,  
Dr. Hans-Joachim Schramm  
Prof. Dr. Andreas Steininger

Ostinstitut Wismar  
Philipp-Müller-Straße 14  
23966 Wismar  
Tel +49 3841 753 75 17  
Fax +49 3841 753 71 31  
office@ostinstitut.de  
www.ostinstitut.de

ISSN: 2366-2751