



# RUSSIAN DESK

## Oberstes Gericht systematisiert die Verfahrenspraxis beim Schutz von geistigem Eigentum

### Sehr geehrte Leser,

das geistige Eigentum gehört heute zu den wichtigsten Aktiva jedes Unternehmens. Seine Nutzung und sein Schutz sind Voraussetzung für eine erfolgreiche gewerbliche Tätigkeit. Die rasante Entwicklung des IP/IT-Bereichs in den letzten Jahren hat zahlreiche Fragen und Probleme aufgeworfen, die sich allein durch einen Rückgriff auf die Vorschriften des ZGB nicht immer lösen lassen.

Am 23. April 2019 verabschiedete das Plenum des Obersten Gerichts die Verordnung Nr. 10 „Über die Anwendung des vierten Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation“. Dieses Dokument enthält praktisch keine neuen Regeln, vielmehr stellt es eine Systematisierung der bisherigen Rechtsprechung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums dar.

Die Verordnung stellt eine wertvolle Zusammenfassung von Verfahren auf dem Gebiet des geistigen Eigentums dar; sie enthält die Rechtsauffassung des Obersten Gerichts zu zahlreichen Aspekten. Aus diesem Grund werden nachfolgend die interessantesten Inhalte vorgestellt.

Wir wünschen eine informative Lektüre und stehen für etwaige Fragen gerne zur Verfügung.



**Taras Derkatsch**  
Diplom-Jurist | Ph.D. | Associate

### ZUSTÄNDIGKEIT BEI DOMAINSTREITIGKEITEN

Die Frage nach der Zuständigkeit bei Domainstreitigkeiten stellt sich seit Beginn der 2000er Jahre. Solche Streitigkeiten wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowohl durch ordentliche Gerichte als auch durch Arbitragegerichte entschieden. Das Oberste Gericht setzt dieser Praxis nun ein Ende und legt fest, dass Markenstreitigkeiten in die Zuständigkeit der Arbitragegerichte fallen (Pkt. 4 der Verordnung). Da in Domainstreitigkeiten die Klage meist mit einer Verletzung der ausschließlichen Rechte an einem Warenzeichen begründet wird, ist davon auszugehen, dass die rechtliche Unbestimmtheit der Zuständigkeit für diese Streitigkeiten nun behoben ist.

### VORLÄUFIGE SICHERUNGSMABNAHMEN IN DOMAINSTREITIGKEITEN

Bei der Forderung auf Unterlassung von Handlungen, die das Recht an einer Marke durch gesetzwidrige Nutzung eines Domainnamens verletzen, kann das Gericht Sicherungsmaßnahmen zum Schutz des Status quo zwischen den Parteien verhängen. Dies können insbesondere folgende Maßnahmen sein:

- Verbot für den Administrator, Handlungen zu unternehmen, die einen Verzicht auf die Rechte oder die Übertragung der Rechte am Domainnamen zum Ziel haben, u. a. ein Verbot, den Registrar zu wechseln;
- Verbot für den Registrar, den Domainnamen zu löschen und die Rechte am Domainnamen auf einen Dritten zu übertragen.

Allerdings verweigerten russische Gerichte häufig die Anwendung solcher Sicherungsmaßnahmen. Sie begründeten dies insbesondere damit, dass die Notwendigkeit der Maßnahmen nicht ausreichend begründet sei und es keine Beweise dafür gebe, dass eine Nichtanwendung negative Folgen habe.

Das Oberste Gericht weist nun darauf hin, dass für die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen Beweise nicht in demselben Umfang vorzulegen sind, wie es zur Begründung der Forderungen und Einwendungen einer Partei zum eigentlichen Streitgegenstand erforderlich ist (Pkt. 160). Es genügt vielmehr, wenn der Antragsteller Beweise dafür vorlegt, dass er über das Recht an

dem Warenzeichen verfügt und das Warenzeichen verletzt wurde. Außerdem muss er Gründe für den Antrag auf Anordnung von Sicherungsmaßnahmen vortragen. Dabei werden aber keine gesonderten Beweise dafür verlangt, dass die Nichtanordnung der Sicherungsmaßnahmen die Erfüllung einer späteren Gerichtsentscheidung über den Streitgegenstand erschweren oder unmöglich machen könnte.

#### SCREENSHOTS VON WEBSEITEN ALS BEWEISE

Bereits Ende 2017 wies das Gericht für IP-Rechte darauf hin, dass Screenshots von Webseiten Beweiskraft haben, wenn sie die Adresse der Webseite sowie den genauen Zeitpunkt enthalten. In der Praxis legen viele Prozessparteien aber nach wie vor notariell beglaubigte Protokolle der Inaugenscheinnahme von Webseiten vor, denen Screenshots beigelegt werden, um ganz sicher zu gehen, dass das Gericht diesen Beweis akzeptiert.

In Pkt. 55 bestätigt das Oberste Gericht diese Praxis des Gerichts für IP-Rechte. Es ist daher zu erwarten, dass untergeordnete Gerichte als Beweis dienende nicht notariell beglaubigte Screenshots künftig großzügiger behandeln werden.

#### AUFFORDERUNG ZUR VORLAGE VON BEWEISEN

Grundsätzlich sind Parteien verpflichtet, selbstständig ihre Beweise vorzulegen. In bestimmten Fällen – etwa wenn die Vorlage nicht möglich ist – sind sie jedoch berechtigt, bei Gericht die Herausgabe dieser Beweise zu beantragen. In der Praxis geben die Gerichte diesen Anträgen allerdings nur selten statt.

In Pkt. 61 wiederholt das Oberste Gericht die Vorschrift des Arbitrageprozessgesetzbuches, wonach ein Kläger berechtigt ist, die Herausgabe von Beweisen durch den Beklagten zu beantragen. Ob diese Wiederholung dazu dient, Kläger an ihr Recht zu erinnern, oder ob das Oberste Gericht die untergeordneten Gerichte bewusst darauf hinweisen wollte, solche Anträge ausgewogener zu behandeln, bleibt leider unklar.

#### ENTSTEHUNG DES AUSSCHLIESSLICHEN RECHTS AN EINEM WARENZEICHEN

Bisher war die Position des Gerichts für IP-Rechte im Hinblick auf den Zeitpunkt der Entstehung des ausschließlichen Rechts an einem Warenzeichen ambivalent.<sup>1</sup>

So war unklar, ob das Recht an einer Marke nach der Registrierung rückwirkend bis zum Datum des Registrierungsantrags gilt. Anlass hierfür war die nicht eindeutige Formulierung von Art. 1491 Pkt. 1 ZGB, wonach das ausschließliche Recht an einem Warenzeichen zehn Jahre *ab dem Datum der Antragstellung* auf Registrierung gilt.

Infolgedessen war in der Praxis unklar, ob nach der Registrierung eines Warenzeichens Dritte für Verletzungen belangt werden können, die während der Prüfung des Registrierungsantrags durch die Patentbehörde (Rospatent) begangen wurden.

Das Oberste Gericht stellt nun fest, dass die Nutzung einer Bezeichnung, die mit einer als Warenzeichen angemeldeten Bezeichnung identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnelt, in der Zeit zwischen Antragstellung (Prioritätsdatum) und der Registrierung des Warenzeichens nicht als Verletzung des ausschließlichen Rechts am Warenzeichen zu werten sei (Pkt. 155). Das ausschließliche Recht an einem Warenzeichen entsteht also erst mit dessen staatlicher Registrierung.

#### UNTEILBARKEIT DES AUSSCHLIESSLICHEN RECHTS

Zu heftigen Diskussionen führte 2018 ein Gerichtsverfahren<sup>2</sup> über die Frage, ob ein ausschließliches Recht teilbar ist. Das Gericht für IP-Rechte war der Ansicht, dass die Abtrennung eines Anteils an einem ausschließlichen Recht möglich sei. Das Oberste Gericht hob diese Entscheidung jedoch wieder auf.

In Pkt. 35 weist das Oberste Gericht erneut darauf hin, dass die Abtrennung eines Anteils an einem ausschließlichen Recht nicht möglich sei. Dementsprechend sei es nicht möglich, z. B. 50 Prozent des ausschließlichen Rechts an einer Marke zu erwerben.

#### ANZAHL DER VERSTÖßE GEGEN AUSSCHLIEßLICHE RECHTE

Da das geistige Eigentum ein ideelles (d. h. immaterielles) Objekt ist, kommt es häufig zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Zahl der Verstöße gegen ausschließliche Rechte und infolgedessen bei der Berechnung der Entschädigung für diese Verletzung.

In diesem Zusammenhang erläutert das Oberste Gericht Folgendes: Wenn mehrere materielle Träger (Waren) bei einem Verstoß gegen ausschließliche Rechte ein einziges geschütztes Objekt (z. B. eine Marke) umfassen, so bildet dies einen einzigen Rechtsverstoß, sofern dieser auf einer einheitlichen Absicht des Rechtsverletzers basiert (Pkt. 65).

Schützen darüber hinaus mehrere Marken de facto eine Bezeichnung in unterschiedlichen Varianten, sodass diese Warenzeichen in den Augen der Verbraucher eine einzige Bezeichnung darstellen, ist die gleichzeitige Verletzung der Rechte an mehreren dieser Marken ebenfalls nur eine einzige Verletzung, wenn sie auf einer einheitlichen Absicht des Rechtsverletzers basiert (Pkt. 68).

Da es sich bei einer Entschädigung um die Haftung für eine Verletzung handelt, die auf einer einheitlichen Absicht des Rechtsverletzers basiert, hat das Gericht bei der Festlegung der Entschädigungshöhe den Rechtsverstoß insgesamt zugrunde zu legen. Erneute Entschädigungsforderungen gegen dieselbe Person wegen einer Ware aus derselben Partie sind zurückzuweisen.

#### NUTZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS DURCH DRITTE IM AUFTRAG DES RECHTSINHABERS

Große Hersteller beauftragen mit der Herstellung und Markierung ihrer Erzeugnisse mit Marken regelmäßig Dritte (z. B. Verpackungshersteller), die de jure selbständige, oft ausländische ju-

<sup>1</sup> Vgl. Protokoll Nr. 17 der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim Gericht für IP-Rechte vom 16.10.2017 (<http://ipc.arbitr.ru/node/14082>).

<sup>2</sup> Vgl. Beschluss des Obersten Gerichts vom 03.07.2018 Nr. 305-KG18-2488 in der Sache Nr. A40-210165/2016 ([http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b18c63c2-b59f-4da4-91d5-a7132a73458e/5d4ece2d-148e-4f09-a7fa-9be791a57aa3/A40-210165-2016\\_20180703\\_Opredelenie.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b18c63c2-b59f-4da4-91d5-a7132a73458e/5d4ece2d-148e-4f09-a7fa-9be791a57aa3/A40-210165-2016_20180703_Opredelenie.pdf)).

ristische Personen sind. Rein formal nutzt dieser Dritte bei seiner Tätigkeit eine ihm nicht gehörende Marke, weshalb in der Regel ein Lizenzvertrag mit ihm abgeschlossen wird.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist allerdings offensichtlich, dass der Verpackungshersteller im beschriebenen Fall lediglich einen Auftrag des Rechtsinhabers erfüllt (z. B. im Rahmen eines Werkvertrags) und keine eigene Nutzung der Marken bezweckt.

Das Oberste Gericht hat hier Klarheit geschaffen und in Pkt. 73 und 156 festgelegt, dass die Herstellung, Verwahrung und Beförderung einer Ware durch einen Dritten aufgrund eines Vertrages mit dem Rechtsinhaber, in dem das Ergebnis der geistigen Tätigkeit dieses Rechtsinhabers ausgewiesen ist, als Wahrnehmung des ausschließlichen Rechts durch den Rechtsinhaber selbst anzusehen sind. Die Nutzung von geistigem Eigentum im Auftrag oder auf Veranlassung des Rechtsinhabers ist somit durch das ausschließliche Recht des Rechtsinhabers erfasst und erfordert nicht den Abschluss eines Lizenzvertrags.

### VERGÜTUNG AUS LIZENZVERTRÄGEN

Die an den Rechtsinhaber für die Nutzung seines geistigen Eigentums aufgrund eines Lizenzvertrags zu zahlende Vergütung kann als Festbetrag vereinbart werden. Möglich ist auch eine regelmäßige Zahlung (Lizenzgebühr), die an den Gewinn des Lizenznehmers aus der Nutzung des lizenzierten Objekts anknüpft.

Nutzt der Lizenznehmer im zweiten Fall die Ergebnisse geistiger Tätigkeit nicht, ist der Lizenzgeber nach Ansicht des Obersten Gerichts berechtigt, einen Ausgleich der durch diese Nichtnutzung entstandenen Nachteile zu verlangen und den Vertrag aufzulösen (Pkt. 40). Die Höhe der Nachteile kann dabei insbesondere nach dem Preis bestimmt werden, der unter vergleichbaren Umständen üblicherweise für die rechtmäßige Nutzung dieses oder eines gleichartigen Ergebnisses geistiger Tätigkeit verlangt wird.

### VERLETZUNG AUSSCHLIESSLICHER RECHTE IM INTERNET

Das Internet ist mittlerweile zur größten Plattform für die weltweite Platzierung von Angeboten zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen geworden. Dies erklärt die große Zahl an Rechtsverstößen im Internet, u. a. auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Besonders häufig sind Verstöße gegen die Rechte an Marken durch deren unrechtmäßige Nutzung sowohl auf den Webseiten selbst als auch in Domainnamen, die die Nutzer zu diesen Webseiten leiten. In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, wer für solche Verstöße haftet.

Nach der einschlägigen Rechtsprechung<sup>3</sup> haftet für den Content einer Webseite nicht nur der Administrator des Domainnamens, an den diese Webseite geknüpft ist, sondern auch der Inhaber im Sinne des Föderalen Gesetzes „Über Informationen, Informationstechniken und den Schutz von Informationen“. Dies bedeutet, dass ein Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung

im Falle eines Verstoßes gegenüber beiden Personen geltend gemacht werden kann.

Bei der gesetzwidrigen Nutzung einer Marke im Domainnamen selbst, kann ein Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung für diesen Verstoß nach Auffassung des Obersten Gerichts ebenfalls sowohl gegenüber dem Administrator des Domainnamens als auch gegenüber der Person, die ihn tatsächlich genutzt hat (d. h. gegenüber dem Inhaber der Webseite), geltend gemacht werden (Pkt. 159).

Nach den Erläuterungen des Obersten Gerichts gilt als Inhaber einer Webseite konkludent der Administrator des Domainnamens, der zu der entsprechenden Webseite leitet (Pkt. 78).

Der Administrator eines Domainnamens und der Inhaber einer Webseite sind allerdings nicht die einzigen Subjekte, die für einen Verstoß gegen IP-Rechte im Internet haften. Erst kürzlich bestätigte das Oberste Gericht die Ausführungen der untergeordneten Gerichte in einem Verfahren,<sup>4</sup> in dem wegen einer Verletzung der Urheberrechte an einem Werk des Kunstgewerbes ein Hosting-Provider belangt wurde, der trotz Benachrichtigung von Verstößen auf der von ihm betriebenen Webseite nicht die erforderlichen Schritte unternahm, um den Zugriff auf diese Webseite zu unterbinden.

### KONTEXTWERBUNG IM INTERNET

In Pkt. 172 erläutert das Oberste Gericht, dass bei Kontextwerbung im Internet die Nutzung von Schlüsselwörtern (Wortverbindungen), die einer fremden Marke identisch oder zum Verwechseln ähnlich sind, durch den Werbetreibenden als Kriterium dienen kann, die Werbeanzeige unter Berücksichtigung des Zwecks als unlauteren Wettbewerb einzuordnen (Schaffung einer Verwechslungsgefahr).

### SEKUNDÄRWERKE IM URHEBERRECHT

Grundsätzlich wird bei der Bearbeitung eines Werks des Urheberrechts (z. B. eines Softwareprogramms) ein selbstständiges neues Werk (Bearbeitung) geschaffen. Dabei stehen alle Rechte am neuen Werk seinem Urheber zu, also der Person, die das Werk bearbeitet hat. Die Bearbeitung, wie auch jede andere Nutzung des Werks, erfordert eine vorherige schriftliche Zustimmung des Rechtsinhabers.

In der Praxis war bislang unklar, ob die Nutzung eines gesetzwidrig bearbeiteten Werks eine Verletzung des Rechts des Rechtsinhabers am Originalwerk darstellt. Davon hing ab, ob der Rechtsinhaber berechtigt ist, nur die Person, die die gesetzwidrige Bearbeitung ausgeführt hat, für diese Bearbeitung und nicht auch für die nachfolgende Nutzung des Sekundärwerks zu belangen.

In dieser Hinsicht ist die Erläuterung des Obersten Gerichts wertvoll, wonach die Nutzung eines unter Verletzung der Rechte des Rechtsinhabers geschaffenen Sekundärwerks die Rechte solcher

<sup>3</sup> Vgl. Beschluss des Obersten Gerichts Nr. 307-ES16-881 vom 27.06.2016 in der Sache Nr. A56-62226/2014 ([http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06568343-a7e6-4be4-a384-3cde203d71d6/df0f4d96-f3e1-4332-8eb0-fd7db7fa780c/A56-62226-2014\\_20160627\\_Opređenje.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06568343-a7e6-4be4-a384-3cde203d71d6/df0f4d96-f3e1-4332-8eb0-fd7db7fa780c/A56-62226-2014_20160627_Opređenje.pdf)).

<sup>4</sup> Vgl. Beschluss des Obersten Gerichts Nr. 307-ES19-6216 vom 13.05.2019 in der Sache Nr. A56-108483/2017 (<http://kad.arbitr.ru/Card/9564e53b-fae2-4f42-a0c4-da812fd317a9>).

Rechtsinhaber verletzt (Pkt. 88). Das Oberste Gericht erwähnt zudem, dass dabei eine Verletzung des ausschließlichen Rechts am Originalwerk vorliegt, unabhängig davon, ob die Person, die das bearbeitete Werk (Sekundärwerk) nutzt, die Bearbeitung selbst ausgeführt hat (Pkt. 91).



### Falk Tischendorf

Rechtsanwalt | Partner | Standortleiter  
BEITEN BURKHARDT Moskau  
E-Mail: Falk.Tischendorf@bblaw.com



### 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

## 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

© BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.  
Alle Rechte vorbehalten 2019.

### 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](mailto: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

BEIJING | BERLIN | BRÜSSEL | DÜSSELDORF | FRANKFURT AM MAIN  
HAMBURG | MOSKAU | MÜNCHEN | ST. PETERSBURG

**WWW.BEITENBURKHARDT.COM**