

Viel Lärm um nichts?

Zu den Änderungen im russischen gewerblichen Rechtsschutz

von: Prof. Dr. Andreas Steininger

Knapp sechs Jahre nach Inkrafttreten des russischen gewerblichen Rechtsschutzes im 4. Teil des Russischen Zivilgesetzbuches werden umfangreiche Änderungen in diesen Abschnitt eingefügt.¹ Sowohl Wissenschaftlern als auch Praktikern stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Modifikationen mit sich bringen. Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über wesentliche Neuheiten und versucht eine Einschätzung.

A. Der 4. Teil des ZGB

Völlig unabhängig von jeder Wertung war es ein großer Wurf: Am 1. Januar 2008 trat der vierte Teil des Russischen Zivilgesetzbuches (weiterhin: ZGB) in Kraft, welcher den gesamten gewerblichen Rechtsschutz in das Herzstück der Zivilgesetzgebung, nämlich das ZGB implementierte.² Der russische Gesetzgeber gab damit zu verstehen, dass er dem gewerblichen Rechtsschutz einen besonderen Stellenwert innerhalb der Zivilgesetzgebung und dem Wirtschaftsrecht einräumt.³ In keinem anderen Land der Welt ist dieses Rechtsgebiet an so prominenter Stelle eingefügt worden. Aber es ist nicht nur der symbolische Wert, der zählt. Es handelt sich auch deshalb um eine Zäsur, weil hiermit gleichzeitig die teilweise noch aus der Sowjetunion stammenden Vorschriften unwirksam wurden (so auch über 50 Gesetze und untergesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Beschlüsse, Erlässe und Bestimmungen).⁴ Ferner ist der 4. Teil des ZGB ausgesprochen modern und zukunftsorientiert ausgerichtet. Beispiele hierfür sind die Vorschriften, die auf das Internet bzw. auf Domain-Streitigkeiten Bezug nehmen sowie die Regelung des Know-how.⁵ Im Vergleich zum deutschen Recht ist vor

¹ Reformgesetz: Föderales Gesetz vom 12.3.2014, Nr. 35-FZ, „Über die Änderung des ersten, zweiten und vierten Teiles des Zivilgesetzbuches sowie einzelner Gesetze der Russischen Föderation, Rossijskaja Gazeta, 14.3.2014, Nr. 6331.

² 4. Teil des ZGB, Föderales Gesetz vom 18.12.2006, FZ-Nr. 230, Rossijskaja Gazeta, 22.12.2006, Nr. 289; Übersetzung in WiRO-Handbuch (Hrsg. v. Breidenbach), Band III, RUS ZGB IV, Ord.Nr. 200.

³ Siehe zum gesamten 4. Teil des ZGB, Steininger, WiRO 2009, S. 193 ff.; ferner Mindach, IPrax 2010, S. 265 ff; Plagemann, WiRO 2012, S. 353 ff.

⁴ Einführungsgesetz zum 4. Teil des ZGB, Föderales Gesetz vom 18.12.2006, FZ-Nr. 231, weiterhin EGZGB, dort Art. 2 mit tabellarischer Auflisten aller Vorschriften, die außer Kraft gesetzt wurden.

⁵ Siehe Steininger, WiRO 2009, S. 267.

allem die explizite Normierung des Lizenzvertrages von großem Vorteil.⁶

Schließlich ist auch die systematische Struktur des 4. Teiles des ZGB durch Gliederung in einen allgemeinen und einen besonderen Teil positiv hervorzugeben. Die allgemeinen Bestimmungen (Art. 1225 bis 1254) enthalten Vorschriften, die für sämtliche gewerbliche Schutzrechte gleichermaßen gelten. Sie lassen sich grob in vier Schwerpunktbereiche gliedern: (i.) allgemeine Definitionen, so etwa der geistigen Schutzrechte, der ausschließlichen Rechte, staatlichen Registrierung der Ergebnisse geistiger Tätigkeit (Art. 1225 – 1234), (ii.) Lizenz- und Abtretungsverträge von geistigem Eigentum (Art. 1235 – 1241), (iii.) Regelungen zu Vereinigungen bzw. Organisationen zur Verwaltung von geistigen Schutzrechten, zu Patentanwälten sowie vor allem zum Verfahren bei Streitigkeiten (Art. 1242 – 1250) und schließlich (iv.) Ansprüche und Haftung bei Schutzrechtsverletzungen (Art. 1250 – 1253).

Im besonderen Teil sind die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte niedergelegt. Diese Struktur schafft Transparenz, Anwenderfreundlichkeit durch das Vorhandensein einheitlicher Anspruchsgrundlagen und trägt dadurch zur Rechtssicherheit bei. So weit, so gut.

B. Die Reform

Vor dem Hintergrund des Schlaglichts zum russischen gewerblichen Rechtsschutz stellt sich die Frage, welche Neuregelungen in den 4. Teil des ZGB eingefügt wurden und ob schon knapp sieben Jahre nach der Inkraftsetzung des 4. Teiles des ZGB überhaupt eine generelle Reform des gewerblichen Rechtsschutzes notwendig war, die nunmehr in großen Teilen bereits am 1. Oktober 2014 in Kraft treten wird.

Nicht ganz unproblematisch bei der Untersuchung der Reform ist bereits die Frage, welche Intention für diese maßgeblich war.⁷ Seit Inkrafttreten des 4. Teiles des ZGB am 1. Januar 2008 wurde immer wieder an der Reform nicht nur des gewerblichen Rechtsschutzes, sondern des gesamten ZGB gearbeitet, die im Erlass des Präsidenten der RF "Über die Vervollkommnung des Zivilgesetzbuches der RF" angestoßen wurde.⁸ Am 12. März 2014 unterzeichnete der Präsident das Reformgesetz.⁹

Die folgende Übersicht soll vor allem auf Änderungen Bezug nehmen, die für die Praxis entscheidend sind, wobei zwischen Modifikationen im Allgemeinen Teil des 4. Teiles (Kapitel 69, Art. 1225 bis 1254 ZGB) und im Besonderen Teil des 4. Teiles (Kapitel 70 bis 77, Art. 1255 bis 1551) unterschieden sein soll.

⁶ Der Lizenzvertrag wird im deutschen Recht lediglich als atypische Vertragsart verstanden; siehe MüKo-BGB/Emmerich, §311, Rn.25; vgl. Staudinger/Emmerich/Veit Vor §581, Rn. 85ff.

⁷ Mit Andeutungen zum Hintergrund der Reform Kashanin/Dubovitskaya, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 429 ff.

⁸ Hallo Dimitri, könntest Du mal nachsehen, ob Du etwas zum Hintergrund des Gesetzes findest?

⁹ Siehe oben, Fn. 1.

I. Wesentliche Modifikationen im Allgemeinen Teil (Kapitel 69, Art. 1225 bis 1254 ZGB)

Im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen, die auf die gesamten gewerblichen Schutzrechte anzuwenden sind, seien vor allem die folgenden, praxisrelevanten Änderungen hervorgehoben.

1. Benachrichtigung statt Registrierung von Lizenzverträgen

In der alten, bislang noch geltenden Fassung des gewerblichen Rechtsschutzes, erfolgt die Verfügung über gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Marken- und Patentrechte sowie Rechte an Geschmacks- und Gebrauchsmustern) entweder durch einen Übertragungsvertrag (also eine Abtretung) oder aber durch einen Lizenzvertrag. Die Besonderheit bestand bislang insbesondere darin, dass Verträge über die Verfügung gewerblicher Schutzrechte beim russischen Patent- und Markenamt (weiterhin „Rospatent“) zu registrieren waren. Die Registrierungspflicht ist dann einzuhalten, wenn das zu lizenzierende „ausschließliche Recht“ selber nach Art. 1235 Abs. 2 iVm. Art. 1232 Abs. 2 registrierungspflichtig ist. Hierzu gehören vor allem Patente (vgl. Art. 1353) und Marken (vgl. Art. 1480), so dass also sämtliche Lizenzverträge über Patente- oder Marken in Russland registriert werden müssen.

Für diese Registrierung war, nach der bisherigen Rechtslage, beim Rospatent der Originalvertrag vorzulegen, der dann im Laufe von zwei Monaten geprüft wurde. Die Nichteinhaltung der Vorschrift über die Registrierung des Lizenzvertrages oder des Vertrages über die Veräußerung von ausschließlichen Rechten führte zur Unwirksamkeit des Vertrages, siehe Art. 1235 Abs. 2 ZGB (für Abtretungsverträge Art. 1234 Abs. 2 ZGB).¹⁰ Problematisch bei der Registrierungspflicht für Lizenz- und Übertragungsverträge war vor allem die Tatsache, dass man den Inhalt bzw. den genauen Gegenstand des Vertrages, Preis bzw. Lizenzgebühren und bisweilen auch seiner Nebenbedingungen offenlegen musste.

Nach der Neufassung der Vorschrift des Art. 1232 Abs. 3 ZGB ist nun der Vertrag nicht mehr selber zu registrieren; vielmehr reicht nunmehr ein „Antrag“ einer der Parteien beim Rospatent für die Formgültigkeit des Vertrages aus. Dabei hat der Antragssteller die Möglichkeit beim Rospatent (i.) eine Benachrichtigung über die erfolgte Verfügung oder (ii.) einen notariell beglaubigten Auszug aus dem Vertrag oder (iii.) den Vertrag selbst einzureichen. Somit wird die verbindliche Vertragsregistrierung durch ein Benachrichtigungsverfahren ersetzt.

¹⁰ Zum Verfahren der Registrierung vgl. Komm.4.Teil/Gavrilov/Gavrilov, Art. 1235, Nr. 2 ff., 3. Aufl., Moskau 2013 (weiterhin Komm.4.Teil/Gavrilov); ferner Großkommentar zum ZGB, hrsg. v. A.B. Borisov, 4. Auflage, Moskau 2012, (weiterhin: GroßKomm/Borisov); Steininger, WiRO 2009, S. 196.

Der Vorteil dieser Neuregelung besteht somit darin, dass bei der Einreichung einer Benachrichtigung bzgl. der Verfügung über ein gewerbliches Schutzrecht nunmehr lediglich kurze Angaben zum Vertrag gemacht werden müssen: wie etwa zu den Parteien selbst, zum Vertragsgegenstand, zur Marken- oder Patentregisternummer usw. Umgekehrt müssen nach den neuen Regelungen auch keine Informationen über die Modalitäten der Zahlungen (Zahlungsverfahren, Höhe der Lizenzgebühr usw.) mehr erfolgen.

Sicherlich werden durch diese Maßnahme die Registrierungsverfahren für Lizenz- und Übertragungsverträge über gewerbliche Schutzrechte, die selber registrierungspflichtig sind, vereinfacht. Auf der anderen Seite besteht die Registrierungspflicht unvermindert weiter, was die schnelle Lizenzierung fast unmöglich macht und den Geschäftsverkehr bürokratisiert. Insbesondere bei langen Lizenzierungsketten (Beispiel: Patent in den USA, Lizenzierung nach England, von dort Unterlizenzierung nach Deutschland, von dort Unterlizenzierung nach Russland) ist auch dieses Verfahren mit großem Aufwand versehen.

An dieser Stelle lässt sich trefflich eine Diskussion über den Sinn und Unsinn von Registrierungspflichten im Allgemeinen und bei Lizenzverträgen im Besonderen führen. Grundsätzlich haben Registrierungspflichten bei rein wirtschaftsrechtlichen Umständen vor allem eine Warnfunktion¹¹; der Prozess einer Übertragung eines Grundstücks etwa wird wesentlich durch die notarielle Form nach § 311b BGB gebremst, um dem Verkäufer einen Zeitraum einzuräumen, in dem er sich über den Verkauf noch einmal bewusst werden kann.¹² Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine solche Warnfunktion für die Übertragung gewerblicher Schutzrechte ebenso nötig ist. Die Praxis in Deutschland zeigt, dass die Lizenzierung auch ohne Registrierung funktioniert. Für eine Registrierung der Lizenzverträge spricht zwar, dass die Inhaberschaft und die Nutzungsrechte – gerade bei Kettenlizenzverträgen – leichter nachvollziehbar ist. Ob dies allerdings den Aufwand der Registrierung rechtfertigt, sei dahingestellt.

Auf jeden Fall lässt sich konstatieren, dass der russische Gesetzgeber zwar erkannt hat, dass eine Vereinfachung der Registrierungsregeln notwendig ist. Allerdings hat er es dann an der notwendigen Konsequenz mangeln lassen, die Registrierungspflicht ganz aufzuheben oder zumindest soweit zu vereinfachen, dass schnelle Registrierungen möglich sind. Folglich ist der Wert der Reform in diesem Bereich eher gering. Denn der Aufwand der Registrierung bleibt.

2. Einführung des Verbots einer unentgeltlichen Veräußerung und Nutzung von ausschließlichen Rechten unter Handelsorganisationen

Nach Art. 575 Abs. 4 ZGB war es bislang verboten, dass Unternehmen bzw. Handelsorganisationen sich gegenseitig beschenken. Dieses auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutende Verbot war in der Praxis aber deshalb sehr relevant, da somit beispielsweise eine Muttergesellschaft der Tochter

¹¹ Palandt-BGB/Grüneberg, §311b, Rn.2

¹² MüKo-BGB/Kanzleiter, §311b, Rn.1

keine Assets und, nach herrschender Meinung in der russischen Literatur, auch keine gewerblichen Schutzrechte unentgeltlich übertragen konnte.¹³ Nach der Neufassung des Art. 1234 Abs. 3.1 ZGB ist es nun sogar ausdrücklich verboten, zwischen kommerziellen Organisationen, also Unternehmen, „ausschließliche“ Rechte unentgeltlich zu übertragen. Mit dem „ausschließlichen“ Recht in Art. 1229 ZGB ist grundsätzlich das Verwertungsrecht eines Schutzrechts gemeint.¹⁴

Vor diesem Hintergrund dürfte es gerade für Holdingstrukturen komplizierter werden, gewerbliche Schutzrechte von einer Muttergesellschaft auf die Tochter zu übertragen. Denn auch die Übertragung zu geringeren Preisen, als den marktüblichen ist verboten; vielmehr müssen Übertragungsverträge und Lizenzen zu Marktkonditionen geschlossen werden.¹⁵

Nicht nachvollziehbar ist der Standpunkt von Kashanin und Dubovitskaja im Hinblick auf diese Frage der Übertragung „ausschließlicher“ Schutzrechte; diese argumentieren, dass aus dem Verbot der unentgeltlichen Übertragung „ausschließlicher“ Schutzrechte im Umkehrschluss folge, dass die unentgeltliche Übertragung „einfacher“ Schutzrechte zulässig sei.¹⁶ Weder aus dem Aufsatz noch aus dem Gesetz ergibt sich allerdings, was „einfache“ Schutzrechte sein sollen; solche „einfachen“ Schutzrechte existieren im russischen Recht schlicht nicht. In diesem Zusammenhang sei hervorgehoben, dass das „ausschließliche Recht“ nach Art. 1229 ZGB nicht mit einer „ausschließlichen“ (und ihrem Gegenteil der „einfachen“) Lizenz bei Lizenzverträgen verwechselt werden darf nach Art. 1236 Abs. 1 ZGB; bei einer ausschließlichen Lizenz darf das Nutzungsrecht lediglich an einen Lizenznehmer erteilt werden, bei einer einfachen Lizenz an viele andere Lizenznehmer.¹⁷ Es geht hier aber nur um „ausschließliche“ Rechte.

3. Haftung für Verletzung ausschließlicher Rechte (Verwertungsrechte) an Erfindungen, Gebrauchs- und Geschmacksmustern ohne Nachweis des Schadens

Im Hinblick auf die Haftung für Verletzung ausschließlicher Rechte an Erfindungen, Gebrauchs- und Geschmacksmustern ohne Nachweis des Schadens hat der russische Gesetzgeber wirklich einen großen Schritt zugunsten von Inhabern gewerblicher Schutzrechte gemacht. Ein großes Problem in der Praxis des Schutzes gewerblicher Schutzrechte bestand bislang im Wesentlichen darin, dass bei

¹³ Siehe für alle, S.A. Stepanov (Hrsg.) Kommentar zum ZGB der RF. Teile 1,2,3 und 4., 2. Aufl. Ekaterinburg 2009, zu Art. 1234 mit Verweis auf das Schenkungsverbot zwischen kommerziellen Organisationen gem. Art. 575 ZGB.

¹⁴ Siehe Steininger, Das russische Zivilgesetzbuch 4. Teil, WiRO 2009, 193; siehe auch Dreier/Schulze, Urhebergesetz, §15, Rn.5ff.; Benkard, PatG, §9, Rn.5ff.; nach der Definition in Art. 1229 kann der Inhaber des „ausschließlichen Rechts“ die Ergebnisse der geistigen Tätigkeit nicht nur alleine nutzen, sondern auch verbreiten und weitergeben; folglich stellt dieses „ausschließliche Recht“ ein Nutzungsrecht dar, das in etwa mit dem im deutschen Urheberrecht verwandten Begriff des „Verwertungsrechts“ übereinstimmt siehe hierzu auch Plagemann, WiRO, 2012, 353, 354, zu Persönlichkeits- und Verwertungsrechten; vgl. auch zum deutschen Verwertungsrecht

¹⁵ Siehe die so genannte Verrechnungspreisproblematik; Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge, 3. Aufl. 2010 Pfaff/Nagel/Wittkowski, Rn. 622ff.

¹⁶ Kashanin/Dubovitskaya, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 430.

¹⁷ Steininger, WiRO 2009, 195 ff.,

Patent-, Marken-, Gebrauchsmustern oder sonstigen Verletzungen gewerblicher Schutzrechte der Schutzrechtsinhaber einen Schaden nachweisen musste. Dies ergibt sich aus der Hauptanspruchsgrundlage des Art. 1252 ZGB, die im Übrigen den Anspruchsgrundlagen der § 139 PatG, § 14 V, VI MarkG, § 24 GebrMG oder § 97 UrhG entspricht. Der Nachweis eines solchen Schadens ist im Geschäftsverkehr häufig nicht nur schwierig, sondern gar unmöglich. Wie soll man etwa nachweisen, welche Schaden man durch die Nachahmung eines patentgeschützten Produktes genommen hat; man müsste hierzu spekulieren, wie viele Produkte dieses Typs man denn im Ergebnis abgesetzt hätte. Auch im deutschen Recht ist dies ein gewichtiges Problem, das häufig durch so genannte „Lizenzanalogien“ gelöst wird.¹⁸

Diesem Problem hat sich der russische Gesetzgeber durch die Neuregelung des Art. 1406 ZGB angenommen, indem er beim Nachweis der Verletzung bestimmter Schutzrechte, jedoch ohne Notwendigkeit des Nachweises eines Schadens, bestimmte Schadensersatzhöhen, genannt „Kompensationen“ festgelegt hat. Man könnte von einer „schadensunabhängigen Haftung“ bzw. Entschädigung sprechen.¹⁹ Diese Haftung basiert im Wesentlichen auf zwei Säulen:

- Entschädigung in Höhe von 10.000 bis fünf Mio. Rubeln, wobei die genaue Festlegung im Ermessen des Gerichts liegt.
- Entschädigung in der Höhe des zweifachen Wertes des Nutzungsrechts.

Die zweite Entschädigung kommt der deutschen Lizenzanalogie recht nahe. Dabei stellt sich im deutschen Recht das Problem des Nachweises und der Berechnung der Schadenshöhe zumeist nicht, da nach § 287 ZPO bei Streitigkeiten, ob und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, das zuständige Gericht die Schadensermittlung auf der Grundlage der Würdigung aller Umstände vornimmt.²⁰ Eine solche Vorschrift fehlt im russischen Zivilprozessrecht. Daher ist diese materiellrechtliche Ergänzung konsequent. Auf jeden Fall hat der russische Gesetzgeber damit die Rechte der Inhaber gewerblicher Schutzrechte wesentlich gestärkt.

II. Reformen des Besonderen Teiles des 4. Teiles des ZGB

Auch im Besonderen Teil des 4. Teiles des ZGB, der vor allem die einzelnen Arten gewerblicher Schutzrechte beinhaltet, hat der russische Gesetzgeber einige Korrekturen vorgenommen.

¹⁸ Lizenzanalogie: man berechnet, welche Einnahmen der Inhaber des verletzten Schutzrechts gehabt hätte, wäre es nicht zu der Verletzung gekommen; Wandtke/Bullinger-UrhG, v. Wolf, §97, Rn. 69

¹⁹ Kashanin/Dubovitskaya, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 431.

²⁰ Siehe Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl., 2012, zu § 287 ZPO, Rn. 2 und 3.

1. Urheber- und Softwarerecht

a. Internet als Gegenstand des Urheberrechts

Tatsächlich ist die Vorschrift des Art. 1260 Abs. 2 ZGB insoweit geändert worden, als Internet-Seiten als solche Gegenstand des – nicht registrierbaren – Urheberrechts werden können. Die Schöpfungshöhe ergibt sich aus der Gesamtheit der verschiedenen graphischen bzw. audio-visuellen Elemente der Website. Auch wenn die Website in § 2 UrhG nicht ausdrücklich erwähnt ist, bejaht auch in Deutschland die Literatur die urheberrechtliche Schutzwürdigkeit einer Website mittlerweile.²¹ Die ausdrückliche Erwähnung der Website ist auch im Hinblick auf die in der Russischen Föderation immer noch weit verbreitete Praxis des Domain-Grabblings ein guter Ansatz.

b. Domain-Grabbing

Auch im Hinblick auf Domainnamen und deren Schutz ergibt sich eine Neuigkeit, die auf einem richtungsweisenden Beschluss des Obersten Arbitragegerichts beruht.²² In der Praxis ergab sich häufig das Problem, dass Gerichte zur Sicherung von Domainnamen solche Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes verweigerten. Hintergrund ist das vergleichsweise einfache Verfahren zur Übergabe bzw. Umregistrierung einer Domain. Hiernach hat der Registrator die Domain im Laufe von drei Tagen, ab dem Eingang des Antrags des Administrators auf Umschreibung der Domain, diese an den Erwerber zu übergeben bzw. zu übertragen. Dies konnte in einigen Fällen dazu führen, dass bereits vor einer Urteilsverkündung, im Hinblick auf eine Domainstreitigkeit, die streitgegenständliche Domain an einen Dritten übertragen wurde, was die Unmöglichkeit der Urteilsvollstreckung nach sich zog und zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit beitrug. Nunmehr hat der Inhaber zur Wahrung seiner Rechte an der Domain die Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung zum Schutze der Domain zu veranlassen.

c. Problem der freien Lizenzen

Kashanin und Dubovitskaja weisen in ihrem Aufsatz richtigerweise auf ein Problem der russischen Literatur hin. Insbesondere im Zusammenhang mit frei zugänglicher Software (Open Source Software) war nicht eindeutig geklärt, wie die Nutzung solcher Software zu qualifizieren ist.²³ Weder die Vertragsparteien, noch der Gegenstand seien eindeutig bestimmt.

Nunmehr hat der russische Gesetzgeber zwei neue Regelungen eingeführt, um diesem Problem zu begegnen.

²¹ aA: Wandtke/Bullinger-UrhG, Bullinger, §2, Rn.156 f. und Beck-OK, Ahlberg/Götting-UrhG, §2, Rn. 46

²² Beschluss Nr. SP-23/3 vom 15.10.2013.

²³ Vgl. Kaljatin, Obsaja charakteristika pravovogo regulirovanija, predlozennogo v proekte izmenenii v p. 6 st 1233 GK RF, http://www.schoolprivlaw.ru/files/pozitsija_razrabotnikov_proekta.doc; ferner Savelev, Svobodnye licenzii na programmnoe obespecenie v kontekstste reformy grazdanskogo zakonodatelstva, Vestnik grazdanskogo prava 2012, 75 ff.; siehe insgesamt: Kashanin/Dubovitskaja, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 433

Zunächst ist in Art. 1233 Abs. 5 ZGB nunmehr bestimmt, dass der Rechtsinhaber einer Software einem unbestimmten Personenkreis gegenüber erklären kann, dass er die Rechte an einem urheberrechtlich geschützten Werk (was in der Praxis vor allen Dingen frei zugängliche Software sein dürfte) unentgeltlich zur Verfügung stellt. Diese Erklärung wird dann auf der Website der zuständigen föderalen Behörde im Internet veröffentlicht, wobei es sich bei dieser Behörde um die Website des Rospatent, also des russischen Patent- und Markenamtes handelt.²⁴ Soweit keine weitere inhaltliche Ausgestaltung vorhanden ist, gilt diese Erklärung für die Russische Föderation mit einer fünfjährigen Frist. Rechtsdogmatisch wird diese Regelung wie ein Rechtsverzicht angesehen. Ausgehend von der Struktur des Art. 1233 ZGB handelt es sich aber wiederum um einen Vertrag, allerdings ohne Gegenleistung. Diese Regelung tritt allerdings erst am 1. Januar 2015 in Kraft; es bleibt abzuwarten, ob Inhaber urheberrechtlich geschützter Werke tatsächlich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Warum sollten Sie sich die Mühe machen, offiziell auf die freie Nutzbarkeit ihres Werkes zu verweisen. Dies macht im Zweifel nur Sinn im Rahmen von Marketingaktionen.

Im Hinblick auf die freien Lizenzen hat der russische Gesetzgeber allerdings auch noch den Art. 1286 ZGB neu ausgestaltet. Der Art. 1286 ZGB stellt quasi die Basisvorschrift für Lizenzverträge dar, die hierin definiert sind. Die Neufassung dieser Vorschrift in Art. 1286 Abs. 5 ZGB und der Ergänzung in Art. 1286.1 ZGB regelt die so genannten „offenen“ Lizenzen, wodurch der Lizenzgeber in Form eines Formularvertrages (AGB) im Sinne von Art. 428 ZGB an eine unbestimmte Zahl von Lizenznehmern unentgeltlich Nutzungsrechte vergibt.²⁵ Soweit nichts Näheres bestimmt ist, gilt dieser Vertrag wie bei der Verzichtserklärung fünf Jahre lang.

Sowohl bei der Verzichtserklärung gemäß dem neuen Art. 1233 ZGB als auch bei dem in der Form von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgestalteten Lizenzvertrag nach Artikel 1286 ZGB handelt es sich um einen Vertrag mit einem unbekanntem Dritten, der den Lizenzgeber dazu berechtigt, im Falle des Missbrauchs einen Anspruch auf der Grundlage von Art. 1252 ZGB geltend zu machen. Mit den neuen Regelungen hat man lediglich eine dogmatische Klarstellung erreicht, die sich in der Praxis kaum auswirken dürfte.

Im Hinblick auf die praktische Anwendung ist allerdings anzunehmen, dass die Zurverfügungstellung von urheberrechtlich geschützten Werken im Internet, in Zukunft im Wesentlichen über Artikel 1286 ZGB bewerkstelligt werden wird, da kein Grund dafür ersichtlich ist, warum ein Urheber beim Rospatent offiziell auf seine Rechte verzichten sollte. Die offene Lizenz nach Art. 1286 ZGB wird voraussichtlich vor allem im Rahmen der Einräumung von einfachen Lizenzen bei

²⁴ Offizielle Bezeichnung des russischen Patenten und Markenamtes ist föderaler dienst intellektuelles Eigentum, siehe auch Verordnung der Regierung der russischen Föderation vom 21.3.2012, Nr. 218 „O federalnoi slusbe intelektualoi sobstvennosti“, Rossiskaja Gazeta, 30.3.2012, Nr. 70.

²⁵ Kashanin/Dubovitskaya, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 433, die ausdrücklich auf Art. 428 ZGB hinweisen, Art. 1286.1 S. 2 ZGB sagt auch ausdrücklich, dass es sich um einen „dogovor prisoedinie“ handelt, also um eine AGB.

Computerprogrammen und Datenbanken im Internet durch Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen per Mausclick stattfinden (so genannte „Click-Wrap-Lizenz“).

Es handelt sich folglich nicht um eine bahnbrechende Neuerung, sondern vielmehr um eine dogmatische Klarstellung, die insbesondere den Vertragsschluss durch Download einer Software erleichtern dürfte.

2. Problem des Gebrauchsmusterrechts nicht gelöst

Zu den vielleicht wichtigsten Problemen des bisherigen gewerblichen Rechtsschutzes in Russland gehört die Ausgestaltung des Gebrauchsmusterrechtes. Nach der noch gültigen Vorschrift des Art. 1351 Abs. 1 S. 2 ZGB setzt die Eintragung eines Gebrauchsmusters das Vorhandensein einer Neuheit und einer gewerblichen Anwendbarkeit voraus. Hierin besteht nicht nur der Unterschied zur Patentfähigkeit eines Erfindungspatentes nach Art. 1350 ZGB, wonach neben der Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit auch noch einer Erfindungshöhe erforderlich ist.²⁶ Es fehlt dem russischen Gebrauchsmuster also bislang eine Erfindungshöhe.

In dem Fehlen der Erfindungshöhe liegt auch ein gewichtiger Unterschied zum deutschen Gebrauchsmusterrecht. Denn nach den bisherigen Vorschriften der §§ 1, 3, 4 GebrauchMG setzt im deutschen Recht das Gebrauchsmuster auch eine Erfindungshöhe voraus, gekennzeichnet durch den so genannten „erfinderischen Schritt“, selbst wenn Letzterer durch die so genannte „Demonstrationsschrankentscheidung“ des BGH²⁷ mit der „erfinderische Tätigkeit“ des Patentbesitzers im Wesentlichen gleichgesetzt wurde. Wesentlich ist vielmehr, dass im deutschen Recht überhaupt eine Voraussetzung für das Gebrauchsmuster existiert, welche die Erfindungshöhe berücksichtigt. Durch diese Voraussetzungen wird nämlich erreicht, dass so genannte Trivial-Patente bzw. Trivial-Gebrauchsmuster nur noch schwer anzumelden sind.

Genau diese Voraussetzung der Erfindungshöhe fehlt beim russischen Gebrauchsmuster. So kann schon bei Vorliegen einer Neuheit und der gewerblichen Anwendbarkeit jederzeit ein neues Schutzrecht in Form eines Gebrauchsmusters angemeldet werden.²⁸

In der neuen Fassung des Artikel 1351 ZGB ist allerdings die Chance vertan worden, eine derartige Erfindungshöhe in das Gebrauchsmusterrecht zu implementieren. Vielmehr hat man lediglich die Definition des Standes der Technik erweitert, der Maßstab für die Neuheit des Gebrauchsmusters ist. War in der bisherigen Vorschrift des Art. 1351 Abs. 2 Satz 2 ZGB der Stand der Technik lediglich in Bezug auf die Russische Föderation zu ermitteln, wird dieser Maßstab nunmehr auf einen weltweiten Stand der Technik erweitert. Damit gleicht der russische Gesetzgeber die Neuheit des Gebrauchsmusters dem Erfindungspatent an, im Rahmen dessen ebenfalls eine weltweite Neuheit zu

²⁶ Siehe zu dieser Problematik eingehend Steininger, WiRO 2009, S. 237; ferner Plagemann, WiRO 2012, S. 359.

²⁷ BGH-Beschluss v. 20.6.06 - X ZB 27/05 - Demonstrationsschrank; NJW 2006, 3208

²⁸ Plagemann, WiRO 2012, 359; Steininger, WiRO, 235, 239.

ermitteln ist Die Anmeldung des Gebrauchsmusters wird damit wesentlich erschwert, da nunmehr nicht nur eine Gebrauchsmusterrecherche beim russischen Patent und Markenamt durchzuführen ist, sondern vielmehr eine weltweite Recherche generiert werden muss, welche erheblich aufwändiger ist.

Das eigentliche Problem des russischen Gebrauchsmusters, dass die Anmeldung von Trivialerfindungen mit kleineren Modifikationen der Neuheit möglich ist, weil die Voraussetzung der Erfindungshöhe fehlt wird durch diese gesetzgeberischen Nachbesserungen jedoch in keiner Weise gelöst, was teilweise auch in der einschlägigen Literatur verkannt wird.²⁹

Dies bedeutet, dass auch weiterhin der Inhaber einer technischen Lösung nicht davor gefeit ist, dass seine Erfindung kopiert und mit marginalen Änderungen versehen wird (zum Beispiel Änderung des Materials oder technisch nicht relevanter Details), womit der Nachahmer ein Produkt kreiert, das nicht zum Stand der Technik gehört und damit neu und beim Rospatent anmeldefähig ist. In der Folge ist es dann auch wieder möglich, dass der Anmelder mit diesem Trivial-Gebrauchsmusters an den eigentlichen Inhaber der Erfindung herantritt und von ihm wegen Gebrauches dieser Technik Lizenzgebühren auf der Grundlage seines in Russland eingetragenen Gebrauchsmusters verlangt. In der Regel erwägen die Inhaber der Originaltechnik nicht einmal die Anmeldung der Technizitäten, da diese meistens schon lange nicht mehr über die entsprechende Erfindungshöhe verfügen. Somit stehen die eigentlichen Eigentümer der Technizität zumeist ohne ausreichenden Schutz da. Insofern ist weiterhin zu empfehlen, dass ausländische Investoren, die eine Technik auf den russischen Markt bringen, die vielleicht in Deutschland schon lange nicht mehr patent- oder gebrauchsmusterfähig wären, in Russland zumindest als Gebrauchsmuster registrieren lassen.

Insofern ist das Problem der trivial Gebrauchsmuster- bzw. der Patenterpresser, die westliche Firmen gerne mit derartigem Kopien, welche sie beim russischen Patent- und Markenamt anmelden, unter Druck setzen, nicht im Ansatz gelöst.

Auch die neue Regelung der Prüfung des Gebrauchsmusters durch das russische Patent und Markenamt gemäß Artikel 1390 ZGB, wonach die Behörde nunmehr auch eine inhaltliche und nicht mehr nur allein eine freie formelle Prüfung vornimmt, hilft diesem Problem nicht ab.

Selbst wenn dies grundsätzlich kein Nachteil sein muss, so weicht die Neuregelung des Artikels 1351 ZGB mit der Erweiterung der Neuheit auf eine weltweite Prüfung auch vom deutschen Recht ab, im Rahmen dessen beim Gebrauchsmuster ebenfalls nur eine auf Deutschland bezogene Gebrauchsmusterrecherche stattfinden muss, vgl. § 6 GebrauchsMG.

3. Nachbesserung beim Geschmacksmusterrecht

Beim Geschmacksmuster hat der russische Gesetzgeber die Schutzvoraussetzungen im Rahmen des Art. 1352 ZGB ein wenig anders akzentuiert. Ging es in der alten Fassung von 2008 noch um eine „künstlerisch- konstruktive Gestaltung“ eines gewerblichen oder handwerklichen Erzeugnisses, so

²⁹ Kashanin/Dubovitskaya, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 433.

wird nunmehr nur noch auf die „äußere Gestaltung“ dieses Erzeugnisses abgestellt, welche durch das Geschmacksmusterrecht geschützt werden soll.³⁰ Insgesamt ist auf die Gesamtheit der Gestaltung abzustellen, vgl. Artikel 1377 ZGB.³¹

Es ist allerdings fraglich, ob und inwieweit diese Detailänderungen sich in der Praxis gravierend auswirkt. Im Zweifel wird mit der allgemeineren Formulierung des Artikels 1352 ZGB der Anwendungsbereich des Geschmacksmusters und somit auch dessen Schutzbereich eröffnet, was für die Kreativen bzw. Erfinder grundsätzlich von Vorteil ist. Auf der anderen Seite wird mit dieser weitreichenderen Formulierung das Geschmacksmuster auch unschärfer.

Es ist allerdings konsequent vom russischen Gesetzgeber, dass er bei der Erweiterung noch einmal, in der Neufassung des Artikel 1352 ZGB, klargestellt hat, dass Erfindungen mit einer gewissen Technizität nicht unter den Geschmacksmusterschutz fallen. Damit gleicht er das Geschmacksmusterrecht tatsächlich westlichen Maßstäben an.

Was die Veräußerung von Geschmacksmustern anbelangt, so war der Verkauf gewerblicher Schutzrechte nur im Hinblick auf Marken verboten, wenn die Gefahr der Irreführung des Verbrauchers in Bezug auf die Ware oder deren Hersteller bestand (Art. 1488 ZGB). So könnte beispielsweise die Marke "Coca-Cola" nicht an ein russisches Unternehmen, das sich im Bereich z.B. Kosmetik spezialisiert hat, abgetreten werden. Die gleiche Regel gilt nunmehr auch für Geschmacksmuster. Problematisch ist allerdings, wann eine solche „Irreführung“ des Verbrauchers vorliegt. Zumindest beim Geschmacksmuster konnten sich hier noch keine Konkretisierungen durch die Rechtsprechung herausbilden.

Schließlich wird mit der Bestätigung der ZGB-Änderungen die Geltungsdauer des Geschmacksmusters von 15 auf 5 Jahre verkürzt, vgl. Art. 1363 ZGB nF.. Diese Frist kann vom Rechtsinhaber mehrmals um weitere 5 Jahre verlängert werden, insgesamt darf aber die Wirkung des Patents an einem Geschmacksmuster nicht 25 Jahre überschreiten. Diese Neuerung betrifft nur jene Geschmacksmuster, deren Anmeldedatum nach dem 01.01.2015 datiert. Im Großen und Ganzen gibt es keine tiefgreifenden Änderungen, da Geschmacksmuster früher für 15 Jahre erteilt wurden und um 10 Jahre verlängert werden durften, d. h. sie konnten 25 Jahre lang wirksam sein. Allerdings muss sich der Rechtsinhaber jetzt aktiver um das Geschmacksmuster kümmern und immer wieder nach 5 Jahren eine Verlängerung beantragen.

4. Marken

Der Markenschutz ist von der Reform des gewerblichen Rechtsschutzes kaum betroffen. Lediglich die die Vorschrift des Art. 1483 ZGB, welche die Gründe für die Versagung einer staatlichen Eintragung

³⁰ Kashanin/Dubovitskaya, Die Reform des russischen Rechts des geistigen Eigentums, GRUR Int. 2014, S. 434; zum Prüfung des Maßstabes von Geschmacksmustern vergleiche die Verordnung des Rospatent vom 15.12.2008, Nummer 50, Ziffern 9.4,9.5,22.

³¹ GroßKomm/Borisov, Art. 1352, Nr. 2.

beinhaltet, ist um ein Element erweitert worden. Nach der Neufassung hängt die Eintragung der Marke nicht mehr nur von dem in dieser Vorschrift genannten absoluten Eintragungshindernissen ab, sondern auch davon, ob zu befürchten steht, dass der Verbraucher getäuscht wird. Hier bleibt allerdings abzuwarten, welche Auslegungspraxis das russische Patent und Markenamt diesbezüglich vornimmt, also ob diese Bestimmung großzügig gehandhabt wird oder aber eine genaue Prüfung der Verwechslungsgefahr stattfindet.

Rechtsdogmatisch problematisch ist daran, dass die Grenzen zwischen absoluten und relativen Schutzhindernissen verschwimmen, wie sie etwa in den §§ 8 und 14 MarkenG aus gutem Grunde vorhanden sind.

Die mittelstandsfeindliche Regelung des Art. 1478 ZGB, nach welcher nur juristische Personen und Gewerbetreibende Marken anmelden können und nicht private bzw. natürliche Personen ist trotz Kritik erhalten geblieben.³²

5. Know-how

Nach der jetzigen Fassung des Art. 1465 ZGB sind Gegenstand des Know-how sämtliche Produktionen und Ergebnisse geistiger und wissenschaftlicher Tätigkeit, sowohl im technischen, ökonomischen und organisatorischen Bereich, die Dritten nicht bekannt sind und dem Inhaber damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.³³ Zentraler Aspekt des Know-how ist allerdings nicht der Gegenstand selber, sondern dessen Geheimhaltung. Die Geheimhaltung und die Erfordernisse ihrer Einhaltung wurden bislang durch das föderale Gesetz „über das Geschäftsgeheimnis“³⁴ geregelt. Hierin, und insbesondere in Art. 10 dieses Gesetzes, sind die Maßnahmen enumerativ aufgeführt, die der Inhaber von Know-how zu ergreifen hat, damit die Geheimhaltung gewährleistet ist. Hierzu gehören zum Beispiel das Führen von Listen, wer Zugang zum Know-how hat, Maßnahmen, das Know-how adäquat zu schützen, Kennzeichnung des Know-how durch entsprechende Bezeichnungen (zum Beispiel vertraulich) etc.; hält der Inhaber des Know-how diese Voraussetzungen des Art. 10 des Gesetzes über das Geschäftsgeheimnis nicht ein, so kann er keine Ansprüche bei Missbrauch geltend machen. Die rechtliche Problematik bestand vor allen Dingen darin, dass die Schutzvorschriften des Artikels 1465 ZGB über das Know-how, ohne Einbeziehung des Gesetzes über das Geschäftsgeheimnis, quasi nicht anwendbar waren bzw. sich in deren Abhängigkeit befanden.

All dies hat den grundsätzlich sehr positiv zu bewertenden Schutz des Know-hows im ZGB und die Lizenzierung von Know-hows, insbesondere für ausländische Rechtsinhaber, die ihre technische oder produktionsrelevante Entwicklungen häufig als Know-how lizenzieren oder ihre Know-how als Einlagen in das Satzungskapital einbringen usw., bürokratisiert und sehr erschwert.

³² Steininger, WiRO 2009, 269.

³³ Vgl. auch Steininger, WiRO, 2009, 266, 267; v. Wistinghausen/Wilke, Investitionen in Russland, 2008, S. 198; Plagemann, WiRO, 2013, 8.

³⁴ FZ RF „o kommerceskom tajne“, 29.7.2994, Nr. 98-FZ, SZ RF 9.8.2004, Nr. 32, Pos. 3283; vgl. Plagemann, WiRO, 2013, S. 8 und 9.

Nach der neuen Formulierung des Art. 1465 ZGB wird nunmehr auf eine derart rigide formale Anbindung des Know-how an die Geheimhaltung und damit an das Gesetz „über das Geschäftsgeheimnis“ verzichtet. Der Rechtsinhaber muss nach der Reform lediglich „vernünftige Maßnahmen“ zur Geheimhaltung dieser Angaben ergreifen, wobei die Einführung eines Verfahrens zur Geheimhaltung von Know-how im Sinne des föderalen Gesetzes „über das Geschäftsgeheimnis“ als eine solche Maßnahme gewählt werden kann aber eben nicht mehr muss.

Somit können sowohl russische als auch ausländische Rechtsinhaber das Bestehen ihrer Know-how-Rechte im Zweifel einfacher nachweisen, ohne dass sie lästige Verfahren, welche im Gesetz „über das Geschäftsgeheimnis“ festgesetzt sind, einführen müssen. Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Problematisch ist allerdings, dass durch den auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff „vernünftige Maßnahmen“, es letztlich den Gerichten überlassen bleibt, wie diese Maßnahmen in der Praxis auszusehen haben. Im Zweifel werden diese sich immer noch an den bisherigen Maßstäben des Gesetzes über das Geschäftsgeheimnis orientieren. Insofern sollte man zumindest nachweisen können, dass man Schutzmaßnahmen für das Know-how getroffen hat.

C. Schlussbetrachtung

Der russische Gesetzgeber hat an vielen Regelungen des gewerblichen Rechtsschutzes im 4. Teil des russischen Zivilgesetzbuches Detailänderungen vorgenommen. Die wirklich wichtigen Probleme, so etwa den Kampf gegen Trivialerfindungen durch die Einführung einer Erfindungshöhe bei Gebrauchsmustern, ist er allerdings nicht angegangen. Bisweilen wirkt die Reform gar halbherzig, so etwa im Hinblick auf die Abmilderung der Erfordernisse der Registrierung von Lizenzverträgen. Es stellt sich die Frage, warum man diese Registrierungsspflicht nicht ganz abgeschafft hat.

Positiv hervorzuheben ist, dass bei Verletzung von Patenten, Marken und Urheberrechten nunmehr auch eine Anspruchsgrundlage besteht, im Rahmen derer der entstandene Schaden nicht mehr nachgewiesen werden muss.

Im Ergebnis setzt diese Reform vor allen Dingen Korrekturen der Rechtsprechung um, was grundsätzlich für die Flexibilität des russischen Gesetzgebers spricht. Eine bahnbrechende Neuerung ist sie allerdings nicht. Jedoch dürfte sich diese Reform nicht negativ auf die Inhaberrechte auswirken.