

# Russland-Praxis

November 2017

## Neues zum Ausgleich bei Verletzungen geistigen Eigentums

Bei einer Verletzung von ausschließlichen Rechten an Objekten geistigen Eigentums ist der Rechtsinhaber berechtigt, nach dem Zivilgesetzbuch einen Ausgleich zu fordern. Ende 2016 erlaubte das Verfassungsgericht den Gerichten, die Höhe dieses Ausgleichs in bestimmten Fällen zu reduzieren. 2017 erweiterte das Oberste Gericht die Auslegung der Regeln zur Reduzierung des Ausgleichs. Welche Folgen hat diese Rechtsprechung?

### Ausgleich und seine Arten

Beim Schadenersatz geht es fast immer um den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers. Dieser ist aber häufig nur schwer nachzuweisen. Das gilt insbesondere dann, wenn der Rechtsinhaber keine Lizenzverträge abgeschlossen hat, die als Vergleich für Lizenzzahlungen herangezogen werden können. Gerade deshalb sieht das russische Recht die Möglichkeit vor, einen Ausgleich (Kompensation) zu verlangen.

Zur Berechnung des Ausgleichs gibt es zwei Verfahren:

Beim festen Ausgleich ist der Rechtsinhaber berechtigt, vom Rechtsverletzer je nach Art der Verletzung eine Zahlung in Höhe von RUB 10.000 bis 5 Mio. zu verlangen. Der genaue Ausgleich wird vom Gericht festgesetzt.

Wählt der Rechtsinhaber hingegen den kalkulatorischen Ausgleich, gibt es keine Obergrenze. Der Ausgleich wird grundsätzlich wie folgt berechnet:

- Entweder wird der Wert der gefälschten Waren mit dem Koeffizienten 2 multipliziert (dieses Verfahren kommt bei Objekten des Patentrechts nicht zur Anwendung) oder
- der Wert des Rechts zur Nutzung des entsprechenden Objekts geistigen Eigentums wird mit dem Koeffizienten 2 multipliziert. Dabei wird als Grundlage für die Berechnung die Lizenzzahlung genommen.

### Anwendung des Ausgleichs in der Rechtsprechung

Der Ausgleich als Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum wird von den Rechtsinhabern auch tatsächlich genutzt wie eine Analyse der Rechtsprechung ergibt. In einer Reihe von Verfahren haben Gerichte den Rechtsinhabern einen erheblichen Ausgleich zugesprochen.

In einem Verfahren zur Marke „Aljonka“ (populäre russische Schokolade) gab das Gericht dem Anspruch des Klägers auf kalkulatorischen Ausgleich statt und verurteilte den Beklagten zur Zahlung von ca. RUB 205 Mio. (ca. EUR 3,3 Mio.).

2015 und 2016 bestätigte das Gericht für geistiges Eigentum als Revisionsgericht in vielen Verfahren auch Entscheidungen untergeordneter Gerichte über einen Ausgleich in beträchtlicher Höhe. In der Sache Nr. A83-49/2016 wurde ein Ausgleich von RUB 6,5 Mio. (ca. EUR 100.000), in der Sache Nr. A60-62114/2015 von RUB 10,2 Mio. (ca. EUR 150.000), in der Sache A60-3116/2015 von RUB 8.760.000 (ca. EUR 130.000) zugesprochen.

### Auffassung des Verfassungsgerichts

Das Verfassungsgericht verhandelte Ende 2016 die Klagen eines Rechtsinhabers gegen einen Einzelunternehmer. Das Gericht der ersten Instanz hielt den beantragten und aufgrund des Zivilgesetzbuchs berechneten Ausgleich für unangemessen und legte das Verfahren daher dem Verfassungsgericht vor. Dieses erklärte in der Verordnung Nr. 28-P vom 13. Dezember 2016 die Bestimmung des Zivilgesetzbuches insofern für verfassungswidrig, als sie keine Möglichkeit vorsieht, einen Ausgleich unterhalb der Untergrenze festzulegen, wenn diese Summe die Verluste des Rechtsinhabers wesentlich überschreitet. Das Verfassungsgericht hat dabei Bedingungen für eine Festsetzung des Ausgleichs unterhalb der Grenze entwickelt.

So darf ein Gericht den Ausgleich nach seinem Ermessen absenken, wenn ein Einzelunternehmer erstmals eine Rechtsverletzung begeht. Für den Ausgleich muss die Rechteverletzung in Bezug auf mehrere Objekte geistigen Eigentums begangen werden (z. B. mehrere Marken oder Marke und Objekt geistigen Eigentums). Die Nutzung der Ergebnisse des geistigen Eigentums anderer Personen darf allerdings keinen wesentlichen Teil der Tätigkeit des Einzelunternehmers bilden. Die durch den Einzelunternehmer tatsächlich zugefügten Verluste müssen die gesetzlich vorgesehene Höhe des Ausgleichs deutlich unterschreiten. Zudem darf keine grobe Verletzung vorliegen.<sup>1</sup>

Das Verfassungsgericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, entsprechende Änderungen im Zivilrecht vorzunehmen. Dies ist bis jetzt nicht geschehen.

### Neue Auffassung des Obersten Gerichts

Die Schlussfolgerungen des Verfassungsgerichts wurden durch das Oberste Gericht in seinem Beschluss Nr. 305-ES16-13233 vom 25. April 2017 in einer Sache wegen des Schutzes der Rechte an einer Marke weiterentwickelt. Das Oberste Gericht hob Entschei-

<sup>1</sup> Vgl. ausführlich: Verordnung des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation Nr. 28-P vom 13. Dezember 2016.

dungen untergeordneter Gerichte auf, die den Beklagten zu einem Ausgleich in Höhe von RUB 100.000 verurteilt hatten. Das Oberste Gericht nahm dabei an, die o. g. Auffassung des Verfassungsgerichts gelte nicht nur für Einzelunternehmer und natürliche Personen, sondern auch für juristische Personen.

Die Entscheidung des Obersten Gerichts hat mehrere Folgen: Einerseits schwächt sie durch den reduzierten Ausgleich den Schutz der Rechtsinhaber. Andererseits gilt die Möglichkeit zur Senkung des Ausgleichs nicht uneingeschränkt; vielmehr müssen einige Bedingungen vorliegen. Insbesondere ist ein Antrag des Beklagten erforderlich, der dem Gericht zudem Beweise zur Notwendigkeit einer solchen Senkung vorlegen muss. Das Gericht kann also den vom Kläger beantragten Ausgleich nicht von sich aus reduzieren.



Prof. Dr. Andreas Steininger  
Diplom-Ingenieur,  
Of Counsel  
BEITEN BURKHARDT Moskau  
E-Mail: [Andreas.Steininger@bblaw.com](mailto:Andreas.Steininger@bblaw.com)



Taras Derkatsch  
Diplom-Jurist, Ph.D.,  
Associate  
BEITEN BURKHARDT Moskau  
E-Mail: [Taras.Derkatsch@bblaw.com](mailto:Taras.Derkatsch@bblaw.com)

## Hinweise

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 [Ekaterina.Leonova@bblaw.com](mailto:Ekaterina.Leonova@bblaw.com)) oder sonst gegenüber BEITEN BURKHARDT widersprechen.

© BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.  
Alle Rechte vorbehalten 2017.

## 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/hinweise/impressum>

## Redaktion (verantwortlich)

Taras Derkatsch

## Ihre Ansprechpartner

**Moskau** • Turchaninov Per. 6/2 • 119034 Moskau  
Tel.: +7 495 2329635 • Fax: +7 495 2329633  
Falk Tischendorf • [Falk.Tischendorf@bblaw.com](mailto:Falk.Tischendorf@bblaw.com)

**St. Petersburg** • Marata Str. 47-49, Lit. A, Office 402  
191002 St. Petersburg  
Tel.: +7 812 4496000 • Fax: +7 812 4496001  
Natalia Wilke • [Natalia.Wilke@bblaw.com](mailto:Natalia.Wilke@bblaw.com)



Weitere interessante Themen und  
Informationen zu unserer Expertise  
finden Sie in unserem Onlinebereich.



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

[WWW.BEITENBURKHARDT.COM](http://WWW.BEITENBURKHARDT.COM)