

von Rechtsanwalt Nicolai Amereller

Das leidige Thema "Black Friday" bleibt weiterhin präsent - Marke nicht vollständig gelöscht

Seit Jahren beschäftigt die deutschen Onlinehändler die Marke "Black Friday", welche eine Werbung für den alljährlich im November stattfindenden Black Friday Sale zum markenrechtlichen Spießrutenlauf werden lässt. Aktuell hatte das Bundespatentgericht über einen Löschantrag bezüglich der eingetragenen, aber starker Kritik ausgesetzten Marke "Black Friday" zu entscheiden.

Worum geht es?

Alljährlich im November wollen Händler - wie in den USA üblich - auch in Deutschland mit einem "Black Friday" werben und versprechen sich durch dieses schlagwortartige Werben eines Rabattverkaufs gute Umsätze. Nicht zuletzt, weil der "Black Friday" bei den Verbrauchern sowohl als Inbegriff der Schnäppchenjagd als auch als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft gesehen wird, ist die Werbewirkung erheblich.

Doch seit einigen Jahren droht Händlern, die einen "Black Friday" veranstalten und bewerben markenrechtliches Ungemach.

Denn bereits seit dem Jahr 2013 ist die Wortmarke "Black Friday" in diversen Klassen beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. Diese Marke sichert ihrem Inhaber damit Exklusivität bei der Werbung mit dem Begriff "Black Friday zu".

Inzwischen ist Markeninhaberin eine Limited mit Sitz in Hong Kong, welche einer deutschen GmbH exklusiv die Lizenz zur Nutzung der Marke übertragen hat. Die deutsche GmbH betreibt eine Art Schnäppchenportal, auf welchem sich Händler anmelden können und von dieser Händler eine Lizenz zur Nutzung der Marke "Black Friday" erwerben können.

Latente Abmahngefahr für Onlinehändler

Wer für Schnäppchenverkäufe mit der Bezeichnung "Black Friday" wirbt, ohne eine entsprechende Lizenz erworben zu haben, begibt sich daher seit 2013 in Abmahngefahr.

Denn gerade im Bereich der Klasse 35, also für Werbung und Marketing besteht Markenschutz zugunsten der Inhaberin der Wortmarke "Black Friday".

Wer also als Onlinehändler für seinen Schnäppchenverkauf mit der Bezeichnung "Black Friday" wirbt, verletzt in vielen Fällen die bestehende Marke "Black Friday", sofern keine Lizenz erworben wurde.

Heftige Kritik

Ein cleveres Geschäftsmodell, das vielen Onlinehändlern ein Dorn im Auge ist.

Schließlich werden diese massiv in ihrer Werbefreiheit eingeschränkt und müssen Abmahnungen fürchten, wollen diese auch am Black-Friday-Geschehen teilhaben.

So konnte von vielen Händlern bereits nicht nachvollzogen werden, dass diese Marke 2013 überhaupt vom Amt eingetragen worden ist, kann "Black Friday" doch als bekannter Allgemeinbegriff für Schnäppchenverkäufe gesehen und dessen markenrechtliche Schutzfähigkeit daher in Zweifel gezogen werden.

Ist die Marke aber erst einmal eingetragen - was hier ja der Fall ist - entfaltet diese Schutzwirkung. Über die Zeit sind mindestens 16 Anträge auf Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beim DPMA eingegangen. 2018 hat das Amt entschieden, die Marke aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zu löschen.

Die Inhaberin war damit nicht einverstanden und ging gegen die Amtsentscheidung in Beschwerde zum Bundespatentgericht. Aufgrund der Beschwerde blieb die Marke auch weiterhin in Kraft. Nun hat das Bundespatentgericht dazu entschieden.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts

Vorweg: Die Anordnung auf Löschung der Marke "Black Friday" durch das DPMA wurde nur teilweise durch das Bundespatentgericht (Aktenzeichen: 30 W (pat) 26/18) aufgehoben.

Das Bundespatentgericht sieht die Sache so, dass im Jahre 2013, also zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke der Begriff "Black Friday" für Rabattaktionen noch nicht generell bekannt gewesen sei. Dies sei erst später der Fall gewesen.

Nach Angaben in einer **Pressemitteilung** entschied das Bundespatentgericht, dass die Marke im Bereich Werbedienstleistungen sowie Handelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren zu löschen sei und dort kein markenrechtlicher Schutz bestehe.

Die Marke sei u.a. für die Dienstleistungen "Marketing", "Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen", "Planung von Werbemaßnahmen", "Verbreitung von Werbeanzeigen" und "Werbung im Internet für Dritte" sowie eine Vielzahl weiterer im Zusammenhang mit Werbung stehender Dienstleistungen zu löschen.

Zur Begründung führte das Gericht aus, dass der Begriff "Black Friday" jedenfalls im Bereich Elektro- und Elektronikwaren schon 2013 eine gewisse Bekanntheit erreicht hatte, was Aktionsangebote betrifft. Aus diesem Grund müsse dort ein Markenschutz ausscheiden.

Die Marke ist damit in bestimmten Bereichen weiterhin in Kraft und sollte daher auch beachtet werden.

Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, so dass die Parteien binnen eines Monats ab Zustellung des Beschlusses des Bundespatentgerichts Beschwerde zum Bundesgerichtshof einlegen können.

Darf ich 2020 also mit "Black Friday" unbesorgt werben?

In dieser Pauschalität: Leider nein. Es kommt wie immer darauf an.

Da die Marke nach derzeitigem Stand in einigen Bereichen in Kraft bleibt, sollten Händler abwägen, ob durch ihre Werbung eine Verletzung der Marke in diesen Bereichen droht. Dort besteht dann weiterhin Gefahr.

Im Rahmen der Pressemitteilung der deutschen GmbH wurde bereits angekündigt, Verletzungen der Marke auch künftig zu verfolgen.

Tangiert die Werbung dagegen ausschließlich die rechtskräftig gelöschten Bereiche der Marke, sollte eine Werbung dort künftig gefahrlos möglich sein.

Zunächst muss einmal abgewartet werden, ob die Sache noch zum Bundesgerichtshof gelangt.

Sie möchten rechtssicher im Internet verkaufen? Sichern Sie sich mit den **Schutzpaketen der IT-Recht Kanzlei** ab.

Autor:

RA Nicolai Amereller

Rechtsanwalt