

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Die Black Friday-Marke: Ist denn der Sale nicht für alle da?

Heute ist es wieder soweit: Black Friday wird in den USA der Freitag genannt, der nach thanksgiving Ende November folgt - dieser Tag wurde von der US-Werbewirtschaft als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft angesehen und ist mittlerweile auch in Deutschland ein Begriff für Schnäppchenjäger. Der Onlinehandel winkt dann mit guten Angeboten – und das soll jetzt zumindest in Deutschland alles vorbei sein? Seit 2013 ist die Wortmarke Black Friday beim Deutschen Paten- und Markenamt für diverse Klassen eingetragen. Damit ist dieses Zeichen für die gewählten Klassen für Dritte grds. tabu – aber kann das richtig sein bei einem so allgemeingültigen Begriff?

UPDATE:

Mittlerweile sind laut Registerauskunft des DPMA 2 Anträge auf Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse eingegangen. Solche Anträge werden dann gestellt, wenn Dritte der Meinung sind, dass die Marke nicht eintragungsfähig ist und war und nicht hätte eingetragen werden dürfen, da Schutzhindernisse wie Freihaltebedürfnis oder fehlende Unterscheidungskraft der Eintragung entgegenstehen. Diese Entwicklung dürfte auf die rege Abmahnpolitik des Marken- bzw. Lizenzrechtinhabers und die kontroverse Diskussion um die Marke zurückzuführen sein - wie dem auch sei: Solange die Marke im Register steht und Bestand hat, entfaltet Sie Wirkung auf Dritte - das heißt die Sache ist weiterhin heiß...bis das Amt eine Entscheidung gefällt hat (was aber sicherlich nicht vor dem anstehenden Termin in gut einer Woche der Fall sein wird).

Unser Fakten-check:

Die Situation

Viele Händler haben via Newsletter in den letzten Tagen eine Email von BlackFridaySale.de bekommen. Dahinter steckt die Black Friday GmbH, der Plattformbetreiber der Website blackfridaysale.de. Die Plattform bündelt Angebote von teilnehmenden Shops zum großen Sale-Event am Black Friday (dem Freitag nach thanksgiving). In der Mail wird darauf hingewiesen, dass die Marke Black Friday beim DPMA geschützt ist und dass die Black Friday GmbH die ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Markennamen erworben hat. Zum Nachweis wird auf den Lizenzvertrag und das Markenregister verlinkt. Damit einher geht der Ratschlag an alle advertiser möglichst die Finger von diesem Begriff zu lassen – sofern man nicht an der Verkaufsveranstaltung auf vorgenannter Plattform teilnimmt. That´s tricky.

Die Marke

Das Zeichen Black Friday wurde am 20.12.2013 ins Register des DPMA eingetragen – seitdem wurde die Marke mehrfach übertragen und ist nun bei einer Super Union Holdings Ltd gelandet. Der Markeninhaber hat die ausschließlichen Nutzungsrechte wohl an die Black Friday GmbH abgetreten, so dass diese mögliche Rechte aus der Marke geltend machen kann.

Schutz besteht für die Warenklasse 9 – aufgeführt sind hier zahlreiche Warenbegriffe aus dem Bereich Software, Fotografie, Datenverarbeitung und Co.

Zudem besteht Schutz für die Dienstleistungsklassen 35 und 41. Damit wird Schutz ua. für Einzelhandels- oder Großhandelsdienstleistungen, Werbung, Werbeanzeigen, Marketing sowie diverse Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen.

Die rechtliche Bewertung

Laut Register des DPMA ist die Marke Black Friday derzeit eingetragen – das steht fest.

Sofern vorausgesetzt werden kann, dass der Lizenzvertrag echt und tatsächlich zustande gekommen ist, hat die Black Friday GmbH auch die ausschließlichen Nutzungsrechte an diesem Begriff für das Gebiet Deutschland. Wenngleich auffallend ist, dass dieser Vertrag unmittelbar nach Zurücknahme eines Löschungsantrages geschlossen wurde, so ändert das erstmal nichts.

Das bedeutet: Insbesondere für den hier einschlägigen Bereich der Werbung und des Marketings (Klasse 35) ist der Begriff tatsächlich geschützt – eine markenmäßige Verwendung etwa auf der Website eine Onlineshops oder flyern ohne Zustimmung des Rechteinhabers wäre daher markenrechtswidrig.

Das kann bedeuten: Bei Feststellung einer Markenverletzung kann die Rechtsverfolgung und Abmahnung wegen des bestehenden Lizenzvertrages durch die Black Friday GmbH vorgenommen werden – die das ja durch die Blume in ihrer mail bereits angedeutet hat.

Unsere Einschätzung

Es gibt immer wieder Markeneintragungen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. In der Vergangenheit haben sich schon öfters findige Anmelde Marken aus Allgemeinbegriffen schützen lassen und anschließend eine Abmahnwelle losgetreten. Meist wurde in diesen Fällen die Marke anschließend auf Antrag gelöscht und der Spuk hatte schnell ein Ende. Ob es sich in vorliegendem Fall genauso verhält können wir nicht bewerten. Klar ist aber auch hier, dass versucht wird einen Gattungsbegriff bzw. einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs zu monopolisieren – und hierfür halten wir Begriffe wie Black Friday oder auch Cyber Monday (bereits als Marke gescheitert). Und deshalb hat der deutsche Gesetzgeber im Markengesetz eigentlich auch Vorschriften, die solche Begriffe von einem Markenschutz ausnehmen.

Und selbst wenn eine solche Marke mal eingetragen wurde von einem vielleicht nicht ganz so versierten Prüfer des Amtes, dann gibt es die Möglichkeit diese Marke auf Antrag löschen zu lassen. Und

offensichtlich ist dies vorliegend auch bereits geschehen – dieser Antrag wurde jedoch zurückgenommen, aus welchen Gründen auch immer.

Fazit

Fakt ist, dass hier eine Marke zumindest derzeit besteht. Und Fakt ist, dass es (wohl) einen Lizenznehmer gibt, der die Nutzung dieser Marke genau überwachen will. Damit kann es bei unberechtigter Nutzung zu Repressalien wie Abmahnungen oä. kommen.

Daher sollte bis auf weiteres dieser Begriff in der Bewerbung des anstehenden sale-Events nicht leichtfertig verwendet werden. Wer die Eintragung als unberechtigt ansieht, hat die Möglichkeit einen Antrag auf Löschung zu stellen – solange aber die Marke noch eingetragen ist besteht der Schutz.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement