von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Black Friday 2018: Darf man nun damit werben oder nicht?

Bald ist es wieder soweit: Black Friday (dieses Jahr am 23.11.) 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 in Sachen Markenschutz hat sich 2018 endlich was getan, aber....

Und auch 2018: Es hat sich viel, aber immer noch nichts getan

Seit 2013 ist die Wortmarke Black Friday beim Deutschen Paten- und Markenamt für diverse Klassen eingetragen. Wenngleich bereits letztes Jahr im Vorfeld die große Abmahnwelle ausblieb, so besteht jedes Jahr wieder große Unsicherheit bzgl. der Nutzung dieses Schlagwortes.

update: Und dann war es endlich so weit: Nachdem mittlerweile laut Registerauskunft des DPMA 16 Anträge auf Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse eingegangen sind, hat das Amt nun anscheinend im Frühjahr 2018 endlich entschieden: Laut Berichten im Internet hat das DPMA die Marke den zahlreichen Anträgen folgend wegen fehlender Unterscheidungskraft gelöscht. Aber Achtung: Da der Inhaber gegen diese Entscheidung vorgeht, ist diese noch nicht rechtskräftig - mit der Folge, dass die Marke erstmal weiter Bestand hat, das belegt der aktuelle Registerstand. Bedeutet: Es besteht zwar weiter rein theoretisch ein Markenschutz - eine Abmahnung des Rechteinhabers ist aber für diesen zumindest riskant vor dem Hintergrund, dass das Amt ja bereits die Löschung entschieden hat und dann ggf. bei Abmahnungen Schadensersatzansprüche drohen würden.

Ebenfalls ganz neu: Die Marke hat nun nochmal den Inhaber gewechselt - der neue Markeninhaber ist nun: Super Union Holdings Limited, Des Voeux Road Central, HK

Unser Fakten-check zur bisherigen und streng genommen immer noch eingetragenen Black-Friday-Marke nochmals:

Die Situation

Wir erinnern uns: Viele Händler haben via Newsletter letztes Jahr im November eine Email von BlackFridaySale.de bekommen. Dahinter steckte 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 wurde 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, Fotographie, 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 und das, wenn die Löschungsverfahren nicht erfolgreich sind, bis zum 31.10.2023 – 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 streng genommen 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 der damaligen mail bereits angedeutet hat.

Fazit für 2018

Fakt ist, dass hier eine Marke mit dem Namen Black Friday zumindest derzeit immer noch besteht - daran ändert auch die Entscheidung des Amtes nichts, denn diese wurde vom Inhaber offensichtlich angefochten. Damit kann es bei unberechtigter Nutzung rein theoretisch auch 2018 und bis zur möglichen endgültigen Löschung der Marke zu Repressalien wie Abmahnungen oä. kommen.

Aber: Leichte Entwarnung: Zwar sollte bis auf weiteres auch dieses Jahr dieser Begriff in der Bewerbung des anstehenden sale-Events nicht leichtfertig verwendet werden - aber: Wenngleich Abmahnungen dieses Jahr zwar möglich sind, so sind sie doch wegen der ggf. bevorstehenden Löschung unwahrscheinlich, da der Rechteinhaber bei tatsächlicher Löschung dann mit Schadensersatzansprüchen rechnen müsste. Das dürfte abschrecken.....

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement