

von Rechtsanwalt Felix Barth

Black Friday 2019: Es ist wieder viel passiert...und doch alles beim Alten

Übermorgen ist es soweit: Black Friday wird in den USA der Freitag genannt, der nach Thanksgiving Ende November folgt - dieser Tag (dieses Jahr am 29.11.) wurde von der US-Werbewirtschaft als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft angesehen und ist mittlerweile auch in Deutschland ein Begriff für Schnäppchenjäger. Umso erbitterter ist der Kampf um die Marke Black Friday: Denn diese hatte sich ein findiger Geschäftsmann bereits 2013 als deutsche Marke eintragen lassen. Dann kam nach zahlreichen Anträgen 2018 die Löschung der Marke. Im September hatte sich dann das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren geäußert - mit durchaus differenzierten Ansichten....Und nun wurde auch noch ein Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung gestellt. Viel Wirbel um diese Marke.

BPatG: Die vorläufige Einschätzung

Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte am 26.09.2019 im Beschwerdeverfahren (Aktenzeichen: 30 W (pat) 26/18) gegen die amtsseitige Löschung der Marke Black Friday einen Termin zur mündlichen Verhandlung festgesetzt. Um es vorweg zu nehmen: Das Gericht hat noch keine Entscheidung gefällt an diesem Tag. Wie man aber den Berichten der teilnehmenden Presse entnehmen kann, hat der Vorsitzende Richter eine durchaus dezidierte Meinung zum Thema: So sieht das Gericht grds. den Bestand der Marke, da zum Anmeldezeitpunkt 2013 der Begriff Black Friday noch nicht so bekannt gewesen sei - zumindest in Bezug auf einzelne Warengruppen. Für bestimmte Onlineaktionen und Werbeportale dagegen sehe das Gericht ein Freihaltebedürfnis. Sprich: Die komplette Löschung der Marke dürfte nach dieser Ansicht nicht zu erwarten sein, sondern allenfalls eine Teillöschung. Aber wie gesagt: Es war nur eine vorläufige Einschätzung - das Gericht wird sich nun nach Stellungnahme der Parteien nochmal beraten und dann ein Urteil fällen - wann ist noch offen. Wir werden berichten....sobald die Entscheidung schriftlich vorliegt.

Und jetzt? Leider hilft diese Einschätzung den Händlern natürlich wenig weiter. Es bleibt eine Unsicherheit bestehen - wie schon davor. Die Marke hat ohnehin bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Bestand. Heißt: Rein theoretisch kann es auch dieses Jahr im Vorfeld zu Black Friday wieder zu Abmahnungen kommen. Dies ist wegen des schwebenden Verfahrens aber nicht zwingend zu erwarten.

update 27.11.2019: Wie auf dem Portal black-friday.de zu lesen ist, gibt es nun einen weiteren Angriff auf die Marke: Diesmal wird die Marke wegen Nichtbenutzung angegriffen. Hintergrund und Vorwurf: Eine

Marke muss nach Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist ernsthaft auf dem Markt benutzt worden sein - dazu § 49 Abs. 1 MarkenG:

"Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist."

Vorgeworfen wird, dass hier die Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen ist, da die Registrierung im Jahr 2013 erfolgte und die Marke danach nie ernsthaft benutzt wurde. Diesen Antrag auf Löschung wegen Verfalls zum Landgericht Berlin haben die Betreiber des Portals anscheinend auf den Weg gebracht und bringen damit die Markeninhaber und deren Marke auf weiterem Wege in Bedrängnis.

Rückblick: Die Marke Black Friday

Seit 2013 ist die Wortmarke Black Friday (Inhaber nach mehreren Rechtsüberträgen: Super Union Holdings Limited) unter der Registernummer 302013057574 beim Deutschen Patent- und Markenamt und mittlerweile auch als IR-Marke für diverse Klassen eingetragen.

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.

Nachdem 16 Anträge auf Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse eingegangen waren, hat das Amt im Frühjahr 2018 endlich entschieden: Das DPMA hatte die Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft gelöscht. Dagegen hatte sich der Inhaber beschwerdeweise an das Bundespatentgericht gewendet - und hierzu gab es nun wie oben dargestellt die mündliche Verhandlung. Die Marke hat aber erstmal weiter Bestand, das belegt auch 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.

Wir hatten zum Thema **hier**, **hier** und **hier** berichtet.

Fazit für 2019

Bleibt alles unsicher: Fakt ist, dass hier die Marke mit dem Namen Black Friday auch jetzt noch Bestand hat - daran ändert auch die Entscheidung des Amtes und die vorläufige Einschätzung des BPatG nichts. Und übrigens auch eine Entscheidung des Patentgerichts ist noch nicht endgültig, da weitere Rechtsmittel eingelegt werden können. Bedeutet: Damit kann es bei unberechtigter Nutzung rein theoretisch auch 2019 bzw. bis zur möglichen endgültigen Löschung der Marke zu Repressalien wie Abmahnungen oä. kommen. Spannend auch, wie die weitere Löschungsklage ausgehen wird.

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 Entscheidung unwahrscheinlich, da der Rechteinhaber bei tatsächlicher Löschung dann mit Schadensersatzansprüchen rechnen müsste. Und zudem hat der Werbe-Markt bereits selber reagiert und den Begriff Black Friday in akzeptablen Abwandlungen verwendet (wie etwa Black Week oä.).

Es bleibt in jedem Fall spannend mit diesem Marken-Dauerthema - wir bleiben auch 2020 diesbzgl. am Ball....

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz