

# IP Newsletter

## BPatG-Entscheidung „Black Friday“: Teilweise Schutzunfähigkeit der Marke

Am 29. Januar 2020 hat das Bundespatentgericht (BPatG) sein mit Spannung erwartetes Urteil im Lösungsverfahren gegen die deutsche Marke Nr. 30 2013 057 574 „Black Friday“ erlassen, das sich mit der Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Black Friday“ als Marke befasst (Aktz. 30 W (pat) 26/18).

Die Marke „Black Friday“ war im Oktober 2013 für zahlreiche Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 35 und 41, darunter diverse Einzel- und Großhandelsdienstleistungen und Werbedienstleistungen der Klasse 35, eingetragen worden. Nachdem die Marke im Jahre 2016 auf den jetzigen, in Hongkong ansässigen Inhaber übertragen worden war, waren verschiedene Unternehmen vor der Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ gewarnt worden. Auf die daraufhin gegen die Marke gerichteten 13 Lösungsanträge erklärte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Marke mit Beschluss vom 27. März 2018 für schutzunfähig und ordnete die vollständige Löschung der Marke an.

### I. Entscheidung

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das BPatG die Entscheidung des DPMA nun teilweise aufgehoben, nämlich soweit es die Löschung der Marke für die Waren der Klasse 9, die Dienstleistungen der Klasse 41 und verschiedene Dienstleistungen der Klasse 35 angeordnet hatte.

Die Marke ist danach nur für

- die Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen Elektrowaren und Elektronikwaren sowie für
- die Werbedienstleistungen, die nicht geeignet sind, „Black Friday“-Aktionen im Bereich der Elektronikwaren zu bewerben (z.B. „Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken“)

der Klasse 35 zu löschen. Für die Waren der Klasse 9, die Dienstleistungen der Klasse 41 und die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 bleibt die Marke aufrechterhalten.

### II. Kernfragen

Das BPatG hatte in dem Verfahren die Fragen zu beantworten, ob die Bezeichnung „Black Friday“ sowohl zum *Zeitpunkt der Markenmeldung* als auch zum *Zeitpunkt der Entscheidung* des BPatG für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden war, aus Sicht des allgemeinen Verkehrs unterscheidungskräftig war bzw. ist oder aus Sicht der Mitbewerber zur allgemeinen Benutzung hätte freigehalten werden müssen.

Da der Begriff „Black Friday“ mittlerweile als Hinweis auf einen Tag mit besonderen Rabattaktionen allgemein bekannt ist, war klar, dass es für die Entscheidung auf den Zeitpunkt der Markenmeldung im Oktober 2013 ankommen würde.

### III. Unterscheidungskraft

Das BPatG hält es nicht für ausreichend bewiesen, dass der Begriff „Black Friday“ bereits zum Zeitpunkt der Markenmeldung (2013) nicht unterscheidungskräftig gewesen sei.

Das relevante Publikum seien die Verbraucher in ihrer Gesamtheit. Es sei nicht möglich, nur auf Verbraucher abzustellen, die an Käufe im Internet gewöhnt seien oder einer bestimmten Altersgruppe angehören. Die Bestimmung des relevanten Publikums erfolge nach den betroffenen Waren und Dienstleistungen; individuelle Marketingstrategien und Werbekonzepte seien nicht relevant.

Der Begriff „Black Friday“ sei nicht beschreibend, da die ihm innewohnende Bedeutung zum Zeitpunkt der Markenmeldung keinen beschreibenden Charakter in Bezug auf die hier relevanten Waren und Dienstleistungen hatte.

Es könne anhand der zur Verfügung stehenden Beweise auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass der Begriff „Black Friday“ zum Zeitpunkt der Markenmeldung von der Allgemeinheit bereits in beschreibender Weise oder als Schlagwort für Rabattaktionen wahrgenommen worden sei. Die vorgelegten Beweismittel belegten nicht, in welchem Umfang die jeweiligen Werbekampagnen für Rabattaktionen und die entsprechende Berichterstattung in den Medien den Markt durchdrungen hätten, so dass offen bleibe, in welchem Umfang sie die breite Öffentlichkeit erreicht hätten. Die Beweise legten vielmehr nahe, dass der Begriff „Black Friday“ im Jahr 2013 nur einem begrenzten Teil der Allgemeinheit bekannt gewesen sei. Auch die Firma Apple, die beim Angebot von „Black Friday“-Rabatten eine Vorreiterrolle übernommen zu haben scheine, habe dieses Schlagwort in Deutschland vor Oktober 2013 nicht verwendet. Erst in den Folgejahren sei es zu einer sprunghaften Steigerung der Bekanntheit des Begriffs „Black Friday“ als Hinweis auf eine Rabattaktion gekommen.

### IV. Freihaltebedürfnis

Der Begriff „Black Friday“ müsse jedoch für die Dienstleistungen der Klasse 35, in Bezug auf die die Entscheidung des DPMA aufgehoben werde (Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen Elektrowaren und Elektronikwaren sowie unspezifische Werbedienstleistungen), zur allgemeinen Verwendung freigehalten werden.

Der Nichtigkeitsgrund des Freihaltebedürfnisses decke nicht nur ein zum Zeitpunkt der Markenmeldungen bereits bestehendes *aktuelles* Bedürfnis ab, den Begriff für eine beschreibende Verwendung frei zu halten, sondern schließe auch ein zum Zeitpunkt der Markenmeldungen zu erwartendes *zukünftiges* Bedürfnis an der Freihaltung ein.

Da der Begriff „Black Friday“ nur eine Vertriebsmodalität beschreibe, beschreibe es keine *Wareneigenschaft*. Dasselbe gelte grundsätzlich auch für *Dienstleistungen*.

Bei *Handelsdienstleistungen* sei dies jedoch anders, da sie Rabattaktionstage umfassen. Daher beschreibe der Begriff „Black Friday“ ein Merkmal von Handelsdienstleistungen. Zum Zeitpunkt der Markenmeldung sei aber bereits zu erwarten gewesen, dass sich der Begriff „Black Friday“ als Schlagwort für Rabattaktionstage zumindest im Einzelhandel mit Elektro- und Elektronikwaren durchsetzen werde, da es bereits vor der Markenmeldung gelegentlich Rabattaktionen zu solchen

Waren unter dem Begriff „Black Friday“ gegeben habe. Auch sei offensichtlich gewesen, dass einige Unternehmen, insbesondere Apple, versuchten, „Black Friday“-Rabattaktionen in Deutschland zu etablieren, und dass diese Aktivitäten nicht verebbten, sondern intensiviert wurden. Die Prognose einer zukünftigen beschreibenden Verwendung habe im Oktober 2013 jedoch nur für Handelsdienstleistungen im Zusammenhang mit Elektronikwaren erfolgen können, da nur für diese Waren habe erwartet werden können, dass sich der Begriff „Black Friday“ als Schlagwort für einen Rabattaktionstag durchsetzen werde; Hinweise auf eine Verwendung außerhalb des Bereichs der Elektronikwaren habe es damals nicht gegeben.

Gleiches gelte auch für *Werbedienstleistungen*. Der Begriff „Black Friday“ beschreibe ein Merkmal von Werbedienstleistungen, es sei denn, sie seien so spezifiziert, dass ihre Erbringung zur Förderung von „Black Friday“-Aktivitäten in Bezug auf Elektronikwaren ausgeschlossen werden könne. Das sei der Fall bei Dienstleistungen wie z.B. „Mannequindienste für Werbung oder Verkaufsförderung“ oder „Organisation von Modeschauen zu Werbezwecken“.

## V. Rechtsbeschwerde und Verfallsklage

Das BPatG hat die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, da die Frage von allgemeiner Bedeutung sei

- ob die Bezeichnung einer Verkaufsmodalität ein Merkmal von Handelsdienstleistungen beschreibe, und
- unter welchen Voraussetzungen dies angenommen werden könne, wenn die betreffende Bezeichnung zum Zeitpunkt der Markenmeldung nur einem geringen Teil des relevanten Publikums bekannt gewesen sei.

Ob die Rechtsbeschwerde eingelegt wird, ist noch offen, doch ist damit zu rechnen.

Unabhängig davon hat der Betreiber der Plattform „www.black-friday.de“ nach eigenen Angaben bereits im November 2019 beim Landgericht Berlin eine Klage auf Erklärung des Verfalls der Marke „Black Friday“ wegen mangelnder Benutzung eingereicht.

## VI. Folgen für Teilnehmer an „Black Friday“-Aktionen

Teilnehmer an „Black Friday“-Aktionen sollten bis zur endgültigen Klärung des Schutzes der Marke „Black Friday“ darauf achten, dass sie die Bezeichnung nicht markenmäßig benutzen.

Da zumindest das BPatG der Auffassung ist, dass Rabattaktionen eine Handelsdienstleistung darstellen, bleibt es spannend. Der „Black Friday“ 2020 sollte gut vorbereitet werden.



### Kontakt:

Dr. Martin Viefhues

Rechtsanwalt / Geschäftsführer  
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz  
Tel +49 (0)221 27758-212  
viefhues@jonas-lawyers.com

**JONAS** Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Hohenstaufenring 62 · 50674 Köln  
Tel. +49 (0)221 27758-0 · Fax +49 (0)221 27758-1  
info@jonas-lawyers.com · www.jonas-lawyers.com