

BGH: Teilweise Löschung der Marke „Black Friday“

Einmal im Jahr, am vierten Freitag im November, findet er statt, der Black Friday. Inzwischen ist der ursprünglich amerikanische Schnäppchentag auch voll in Deutschland angekommen und viele Händler werben an diesem Tag mit hohen Rabatten. Seit 2013 ist der Begriff jedoch als Marke eingetragen. Zuletzt bestätigte das BPatG (Beschl. v. 28.2.2020 - 30 W [pat] 26/18) die Löschung für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehenden Dienstleistungen. Der BGH (Beschl. v. 27.05.2021 - I ZB 21/20) hat nun eine Rechtsbeschwerde des Markeninhabers gegen diese Entscheidung zurückgewiesen und die Entscheidung des BPatG bestätigt.

Was war passiert?

Eine Vielzahl von Händlern, darunter große Unternehmen wie u.a. Puma, beantragten beim deutschen Patent und Markenamt (DPMA) die Löschung der eingetragenen Wortmarke „Black Friday“. Dies war eine Reaktion auf Abmahnungen des Markeninhabers, die dieser an die entsprechenden Unternehmen versandte, nachdem sie mit dem Wort „Black Friday“ warben. Begründet wurde der Löschungsantrag damit, dass der Wortmarke die Unterscheidungskraft fehle und ihr damit ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Auf diesen Antrag hin löschte das DPMA die Marke auch zunächst.

Hierauf legte der Markeninhaber Rechtsbeschwerde beim BPatG ein. Dieses gab dem Markeninhaber teilweise Recht, indem es die vollständige Löschung der Marke durch das DPMA für unberechtigt hielt. Es bestätigte jedoch die Löschung für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehender Dienstleistungen.

Hiermit wollte sich der Markeninhaber jedoch nicht zufrieden geben und legte Rechtsbeschwerde beim BGH ein.

Entscheidung des BPatG

Auf die erste Beschwerde des Markeninhabers beim BPatG entschied dieses, dass die Löschungsanträge bezogen auf die Waren der Klassen 9 und 41 und einen Teil der Waren der Klasse 35 zurückgewiesen werden. Für den anderen Teil der Klasse 35 sollten die Löschung jedoch bestehen bleiben. Die teilweise Löschung hatte das BPatG, anders als zuvor das DPMA, auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt.

Das BPatG hat angenommen, das Deutsche Patent- und Markenamt habe für die Dienstleistungen, die für das Rechtsbeschwerdeverfahren noch von Bedeutung sind, im Ergebnis zu Recht die Löschung der Marke angeordnet. Im Hinblick auf diese Handels- und Werbedienstleistungen liege der Löschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Verständnis der Verkehrskreise maßgeblich

Der Sicht des BPatG schloss sich auch der BGH an. Er stellte klar, dass es bei der Beurteilung, ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend für bestimmte Waren oder Dienstleistungen ist, auf die angesprochenen Verkehrskreise ankomme.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können. Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist.

Beschreibende Funktion erst nach Eintragung der Marke

Zum Zeitpunkt der Eintragung der Wortmarke habe sie noch nicht beschreibend auf die angesprochenen Verkehrskreise gewirkt. Das BPatG nahm jedoch an, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Marke dennoch entgegenstehe, da bereits im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwarten gewesen sei, dass sich die Bezeichnung „Black Friday“ als Schlagwort für einen Rabattaktionstag etablieren werde. Auch dieser Beurteilung schloss sich der BGH an.

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann [...].

Genug Anhaltspunkte für zukünftige beschreibende Wirkung

Wie der BGH feststellte, hatte das BPatG auch zu Recht angenommen, dass auch schon zum Zeitpunkt der Eintragung genug Anhaltspunkte für eine spätere beschreibende Wirkung vorlagen.

Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler festgestellt, dass im Anmeldezeitpunkt hinreichende Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass sich die Bezeichnung „Black Friday“ zukünftig in Deutschland im Handel mit Elektro- und Elektronikwaren zu einem Schlagwort für eine Rabattaktion entwickeln wird. [...] Schon vor der Anmeldung der angegriffenen Marke hätten insbesondere Apple-Vertragshändler Rabattaktionen unter dieser Bezeichnung durchgeführt. Im Internet hätten „Black Friday“ Aktionen stattgefunden und seien auf unterschiedlichen Internetseiten gebündelt worden. Es lägen Belege für die Bewerbung von „Black Friday“-Aktionen vor dem Anmeldezeitpunkt vor. Frühe Nachweise reichten in das Jahr 2008 zurück. Diese Aktionen hätten sich durch das Hinzutreten weiterer Unternehmen und durch verstärkte Werbung im Internet intensiviert. Da diese ersten „Black Friday“-Aktionen im Bereich der Elektro- und Elektronikwaren stattgefunden hätten und es sich dabei um ein sehr dynamisches Marktsegment gehandelt habe, das von stetigen Fortentwicklungen sowohl der Waren als auch der Marketingstrategien geprägt gewesen sei, habe dies bereits im Anmeldezeitpunkt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Prognose zugelassen, dass sich der aus den Vereinigten Staaten von Amerika übernommene Begriff „Black Friday“ in Zukunft zumindest auf dem genannten Warenssektor zu einem Schlagwort für Rabattaktionen entwickeln werde.

Beschreibung eines Merkmals einer Dienstleistung

Das BPatG sah in der schlagwortartigen Benennung einer Rabattaktion die Beschreibung eines Merkmals einer Dienstleistung. Insbesondere das Anbieten einer Rabattaktion sei eine Dienstleistung des Händlers. Dieser Ansicht folgte der BGH.

Diese Tätigkeit bestehe außer in dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten würden, und dem Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollten, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. Darunter lasse sich zwanglos auch das Angebot eines Rabattaktionstags fassen. Sinn einer Rabattaktion sei es, einen Verbraucher dazu zu veranlassen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. Insoweit bezeichne die schlagwortartige Benennung der Rabattaktion ein Merkmal der Handelsdienstleistungen und unterliege dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Auch für Werbedienstleistung besteht keine Schutzfähigkeit

Abschließend bestätigte der BGH, dass auch für Werbedienstleistungen die Wortmarke „Black-Friday“ nicht schutzfähig sei.

Die Beurteilung des BPatG, der Begriff „Black Friday“ sei für Werbedienstleistungen gleichfalls schutzunfähig, weil im Anmeldezeitpunkt im Oktober 2013 zu erwarten gewesen sei, dass er sich jedenfalls im Elektronikbereich zu einem Schlagwort nicht nur für Rabattaktionen als solche, sondern auch für deren Bewerbung entwickeln würde, weist ebenfalls keinen Rechtsfehler auf.

Fazit

Die Wortmarke „Black Friday“ für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehenden Dienstleistungen ist nun endgültig aus dem Markenregister des DPMA gelöscht. Die Entscheidung des BGH ist inzwischen rechtskräftig und kann damit nicht mehr angefochten werden. Das Urteil wird Händler freuen, da nun für diese Bereiche keine Abmahnungen mehr drohen, wenn zum Black-Friday mit entsprechenden Rabattaktionen geworben wird. Vorsicht ist jedoch weiterhin insbesondere für Werbung, die ausdrücklich nicht Elektro- und Elektronikwaren umfasst, geboten. Zwar hat das LG Berlin (Urt. v. 15.4.2021 - 52 O 320/19) die Marke für verfallen erklärt, das Berufungsverfahren ist jedoch vor dem KG anhängig - der Rechtsstreit um den „Black Friday“ geht also weiter. Mehr zu den Auswirkungen des Urteils und zur Nutzung fremder Marken erfahren Sie [hier](#).