

INFORMATION

zu „Black Friday“ bzw. „Black Friday Sale“ und den Risiken einer markenrechtlichen Abmahnung

Seit kurzem mahnt ein Unternehmen in Deutschland (Einzel-)Händler wegen der angeblich unzulässigen Verwendung des Begriffs „Black Friday“ ab. Auch DER MITTELSTANDSVERBUND wurde bereits von einzelnen Mitgliedern auf diesen Umstand hingewiesen. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Angelegenheit informieren.

Im Einzelnen

„Black Friday“ wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt. Er gilt als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Da die meisten US-Amerikaner diesen Tag als Brückentag nutzen und erste Weihnachtseinkäufe tätigen, werden große Umsätze in den Geschäften gemacht. In Deutschland ist der „Black Friday“ als besondere Verkaufsveranstaltung noch relativ jung, erfreut sich aber zunehmender Beliebtheit. Dies hat wohl die Black Friday GmbH, Betreiber des Schnäppchenportals www.blackfridaysale.de dazu bewogen, sich die Nutzungsrechte für den Begriff „Black Friday“ als Wortmarke in Deutschland zu sichern. Das Unternehmen wirbt mit dem Slogan „Black Friday – Das Original“ und betreibt seit dem Start im Jahr 2013 ein erfolgreiches und lautes Marketing für das eigene Schnäppchenportal.

Nun könnte Händlern am kommenden Black Friday, den 25.11.2016, Ärger drohen.

Die Super Union Holdings Ltd. aus Hongkong ist aktuell Inhaber der Wortmarke „Black Friday“, die ursprünglich am 20.12.2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen wurde. Aktuell soll die Wortmarke für rund 1.000 eingetragene Waren und Dienstleistungen gelten. Damit will sich das Unternehmen die Rechte an der Wortmarke „Black Friday“ für Produkte und Dienstleistungen aller möglichen Kategorien sichern. Bereits dieses Vorgehen erscheint aus Sicht des MITTELSTANDSVERBUNDES rechtlich zweifelhaft; die willkürliche Auswahl der Produkte und Dienstleistungen deutet nicht auf eine ernsthafte Nutzung der Wortmarke hin, sondern eher auf eine vorsorgliche Sicherung möglichst vieler Branchen und Produkte. Das würde für eine maximale Anzahl an Angriffsflächen für Abmahnungen sorgen, da eine sehr große Chance besteht, dass ein Händler eine der eingetragenen Dienstleistungen oder Produkte anbieten wird – und sich somit zur Zielscheibe einer Abmahnung macht.

Die Black Friday GmbH legt zwar Wert darauf, dass Sie nicht der Inhaber der Marke „Black Friday“ ist. Es gibt aber Hinweise auf eine Verbindung beider Unternehmen. Laut Handelsregister ist Hartmut Krenschleher Geschäftsführer des Markeninhabers Super Union Holdings, von dem die Abmahnungen stammen. Gleichzeitig trat Krenschleher dem Vernehmen nach 2013 als CMO und Gründer der Black Friday GmbH in Erscheinung.



Mittlerweile wurden erste Abmahnungen verschickt. Nach internen Informationen liegen der Abmahnung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung sowie eine Kostennote bei, deren Höhe aus einem Gegenstandswert von EUR 100.000 berechnet wurde.

Stellungnahme

Trotz laufender Abmahnungen und der bereits 2013 erfolgten Eintragung der Wortmarke „Black Friday“ ist die Marke und deren Validität kritisch zu betrachten. Eine Wortmarke einzutragen, sichert einem Unternehmen die exklusive Nutzung dieser Marke für bestimmte Produkte und/oder Dienstleistungen zu. Dabei sind allerdings Spielregeln zu beachten: Es darf kein Gattungsbegriff eingetragen werden. Unter dieser Prämisse hätte die Wortmarke „Black Friday“ nach Ansicht des MITTELSTANDSVERBUNDES eigentlich gar nicht eingetragen werden dürfen. Denn ein derartig allgemeingebräuchlicher Begriff darf nicht als Wortmarke eingetragen werden. Allein: Die Tatsache, dass die Wortmarke eigentlich gar nicht existieren dürfte, löst das Problem für betroffene Händler leider nicht. Ist die Marke nämlich erst einmal eingetragen, zählt, was im Register steht.

DER MITTELSTANDSVERBUND empfiehlt daher folgendes:

- Unternehmen, die beabsichtigen, eine Marketingaktion „Black Friday“ oder „Black Friday Sale“ zu veranstalten, sollten sich dringend vorab mit einem auf das Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt beraten. Verbundgruppen, die eine solche Aktion an ihre Anschluss Häuser ausspielen möchten, sollten gleiches tun. Dabei sollte auch eruiert werden, ob und zu welchen Konditionen der Erwerb einer Lizenz von der Black Friday Sale GmbH sinnvoll ist oder nicht.
- Unternehmen, die bereits eine Abmahnung erhalten haben, sollten ebenfalls dringend einen Rechtsanwalt aufsuchen und keinesfalls ohne anwaltliche Beratung eine Unterlassungserklärung unterzeichnen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Außerdem vermitteln wir Ihnen gerne einen auf dieses Spezialgebiet versierten Rechtsanwalt, der Sie vertreten kann.

Dr. Marc Zgaga, 17.11.2016