

Handelsverband  
Verband österreichischer Handelsunternehmen  
z.H. Herrn Ing. Mag. Rainer Will  
Alser Straße 45  
1080 Wien

per E-Mail: rainer.will@handelsverband.at

Wien, am 30. April 2019  
SUPUN/02002/Ho 217484.doc

### **Super Union Holdings Limited ./. Handelsverband**

Sehr geehrter Herr Ing. Mag. Will,

ich gebe bekannt, dass ich die Super Union Holdings Limited, Suite 701, Tung Hip Commercial Building, No. 244-248 Des Voeux Road Central, Hong Kong vertrete und berufe mich auf die mir erteilte Anwaltsvollmacht. Namens und im Auftrag meiner Mandantin teile ich Ihnen Folgendes mit:

Am 17. April 2019 hat der Handelsverband eine Presseaussendung veröffentlicht (auch auf der eigenen Website), in welcher die Sach- und Rechtslage bezüglich der Bezeichnung „Black Friday“ in Österreich unrichtig wiedergegeben wird, insbesondere durch nachstehende Formulierung (Unterstreichungen hinzugefügt):

*„Das chinesische Unternehmen Super Union Holdings Limited hat den Begriff ‚Black Friday‘ vor einigen Jahren als internationale Wortmarke schützen lassen und mahnt seitdem zahlreiche Händler ab, die mit ‚Black-Friday‘-Angeboten Werbung machen.*

*Aufgrund regelrechter Abmahnwellen insbesondere in Deutschland ist die Verunsicherung auch in der heimischen Händlerschaft groß. Um etwaige Risiken zu vermeiden, greifen viele Händler in Österreich hilfsweise auf ähnliche Begriffe – etwa ‚Black Weekend‘ sowie ‚Black Freeday‘ – oder alternativ auf kostenpflichtige Unterlizenzierungen von Vermarktungsplattformen zurück.*

*Markenrechtsexperten sind sich hingegen einig: Der Begriff ‚Black Friday‘ in Alleinstellung ist nicht unterscheidungskräftig genug, um als eigene Marke schutzfähig zu sein und hätte demnach nicht ins Markenregister eingetragen werden dürfen.*

*Der Handelsverband hat – um endgültig Rechtssicherheit zu schaffen – bereits 2018 eine eigene Wortbildmarke zu Black Friday registriert, um u.a. die Schutzfähigkeit der Marke zu testen.*

...

*„Der Handelsverband hat in dieser Frage erstmals den Rechtsweg beschritten, damit Händler kostenfrei mit Black Friday-Angeboten werben können. ...“*

...

*„Gerade kleine und mittelständische Händler sollen sich ohne hohe Zahlungen rechtssicher mit Black Friday-gekennzeichneten Angeboten an Kunden wenden dürfen.“*

Durch diese Presseaussendung entsteht der unrichtige Eindruck, die Super Union Holdings Limited hätte in Österreich Unternehmen wegen der Verwendung der Bezeichnung „Black Friday“ abgemahnt. Dies ist eine überprüfbare unrichtige Tatsachenbehauptung. Die Super Union Holdings Limited hat in Österreich nie einen Händler abgemahnt. Selbst in Deutschland hat es in mehreren Jahren Abmahnungen immer nur mit Augenmaß gegeben. Der Begriff „Abmahnwellen“ (Plural !) ist daher auch für Deutschland eine maßlose Übertreibung ohne entsprechende Tatsachengrundlage. Die Formulierung „insbesondere in Deutschland“ bringt zum Ausdruck, dass es auch in Österreich zu „Abmahnwellen“ gekommen sei, was schlicht erfunden ist.

Darüber hinaus wird verschwiegen, dass der internationalen Wortmarke „Black Friday“ in Österreich (anders als in Deutschland) von Beginn an der Schutz verweigert wurde. Unternehmer und selbst Juristen ohne Spezialisierung im Markenrecht wissen nicht, dass internationale Registrierungen keine einheitlichen Rechte verleihen, sondern die Schutzfähigkeit und der Schutzzumfang von Land zu Land zu beurteilen ist. Durch eine unvollständige Wiedergabe der Fakten entsteht somit der Eindruck, dass die Super Union Holdings Limited in Österreich unzulässigerweise Schutz für eine Wortmarke „Black Friday“ erlangt hätte. Auch dies ist unrichtig.

Durch diese wahrheitswidrigen Behauptungen wird der Eindruck erweckt, die Super Union Holdings Limited würde – tatsächlich nicht bestehende – Markenrechte an dem Wortzeichen „Black Friday“ behaupten, um Händler zu verunsichern und zum Abschluss kostenpflichtiger Unterlizenzen zu bewegen. In Österreich gibt es aber weder eine lizenzierbare Wortmarke noch einen Lizenznehmer, der Unterlizenzen daran an Händler vergeben könnte. Die Behauptung tatsächlich nicht zustehender gewerblicher Schutzrechte verstößt gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (*Wiltschek/Horak*, UWG<sup>8.02</sup> § 1 E 109 ff; § 7 E 145 ff). Der Vorwurf rechtswidriger Handlungen ist jedenfalls geeignet den Ruf und Kredit der Super Union Holdings Limited zu schädigen. Der Handelsverband hat somit gegen § 7 UWG und § 1330 ABGB verstoßen.

Des Weiteren ist auch die Behauptung, der Handelsverband könnte durch Registrierung einer eigenen Wort-Bild-Marke „endgültige Rechtssicherheit“ schaffen, unrichtig. Durch die Anmeldung einer Wort-Bild-Marke kann nur die Schutzfähigkeit dieser Wort-Bild-Marke „getestet“ werden, nicht jedoch einer – gar nicht bestehenden – Wortmarke „Black Friday“, wie der Text impliziert. Eine Marke kann außerdem noch viele Jahre nach ihrer Registrierung aus zahlreichen Gründen gelöscht werden. Im konkreten Fall bestehen Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der Marke AT 297957 durch den Zusatz „© Handelsverband“, der den Eindruck erweckt, diese Wort-Bild-Marke sei als Werk der (angewandten) Kunst urheberrechtlich geschützt. Mangels der dafür erforderlichen Individualität (die nichts mit markenrechtlicher Unterscheidungskraft zu tun hat) ist dies jedoch ausgeschlossen. Hinweise in einer Marke auf einen nicht bestehenden Sonderrechtsschutz sind irreführende Schutzrechtsanmaßungen (*Fezer*, Markenrecht<sup>4</sup> § 8 Rz 574). Die Marke ist daher jedenfalls gemäß § 4 Abs 1 Z 8 MSchG als täuschendes Zeichen löschungsreif.

Meine Mandantin ist berechtigt, gegen die kreditschädigenden Äußerungen Ansprüche auf Unterlassung (auch im Wege der einstweiligen Verfügung), Beseitigung und öffentlichen Widerruf geltend zu machen.

Zur Vermeidung gerichtlicher Weiterungen fordere ich den Handelsverband daher namens und im Auftrag meiner Mandantin auf, die angeschlossene Unterlassungserklärung bis

**8. Mai 2019**

unterfertigt an mich zu retournieren und sämtlich darin enthaltenen Verpflichtungen fristgerecht zu erfüllen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Horak', written in a cursive style.

Michael Horak

1 Beilage

## UNTERLASSUNGS- UND VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Der Handelsverband - Verband österreichischer Handelsunternehmen, Alser Straße 45, 1080 Wien, verpflichtet sich hiermit gegenüber der Super Union Holdings Limited, Suite 701, Tung Hip Commercial Building, No. 244-248 Des Voeux Road Central, Hong Kong, unwiderruflich,

1. es ab sofort zu unterlassen, die Aussage zu behaupten und/oder zu verbreiten, in Österreich habe es auch nur eine Abmahnung und/oder in Deutschland habe es Abmahnwellen durch die Super Union Holdings Limited gegen Händler wegen Verwendung des Begriffs „Black Friday“ gegeben, und/oder inhaltsgleiche Aussagen zu behaupten und/oder zu verbreiten.
2. binnen 14 Tagen gegenüber sämtlichen Empfängern der Presseaussendung vom 17. 4. 2019 und unmittelbar auf der Einstiegsseite der Website <www.handelsverband.at> für die Dauer eines Monats, nicht jedoch als Pop-up-Fenster, die unter Punkt 1. genannten Aussagen zu widerrufen;
3. über Aufforderung der Super Union Holdings Limited über die Verpflichtungen gemäß dieser Erklärung einen vollstreckbaren Vergleich auf Kosten des Handelsverbands zu schließen;
4. die Kosten des Einschreitens von RA Dr. Michael Horak in Höhe von € 1.200 (darin enthalten 20% USt in Höhe von € 200) binnen 14 Tagen zu ersetzen und auf dessen Anderkonto bei der Volksbank Wien, AT17 4300 0414 0330 0035 zu bezahlen.

Wien, am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Handelsverband