



MAG. DR. RAINER W. BÖHM

RECHTSANWALT

Herrn
Christian Lanner
Elektrojournal

Per E-mail: c.lanner@wirtschaftsverlag.at

Wien, 2.5.2019/15
BlackFrGmbH/HandVerb

Mein AZ: BlackFrGmbH/HandVerb

Bitte das AZ auf jedem Schreiben und jeder Überweisung anführen!

Meine Mandantin: Black Friday GmbH

Betreff: Stellungnahme zur Rechtslage betreffend die Marke „Black Friday“ in Österreich und Deutschland

Sehr geehrte Herr Lanner!

Der Handelsverband - Verband österreichischer Handelsunternehmen, Alser Straße 45, 1080 Wien, hat in den vergangenen Wochen wiederholt Presseausendungen verschickt, in denen die Rechtslage um die Marke „Black Friday“ unrichtig oder unvollständig dargestellt wird und daher missverstanden werden kann. Die Black Friday GmbH, Wattgasse 48/26, 1170 Wien, hat mich daher beauftragt, die Rechtslage vollständig zusammenzufassen:

1. Wortmarke der Super Union Holdings Ltd. in Deutschland:

Die Super Union Holdings Ltd., Suite 701, Tung Hip Commercial Building, No. 244-248 Des Voeux Road Central, Hong Kong, ist Inhaberin der registrierten deutschen Wortmarke DE 30 2013 057 574 „Black Friday“, die am 30.10.2013 angemeldet und am 20.12.2013 für verschiedene Waren in Klasse 9 und Dienstleistungen in Klassen 35 und 41 eingetragen wurde. Gegen die Marke ist beim deutschen Bundespatentgericht ein Verfahren zur Löschung der Marke anhängig, über das noch nicht rechtskräftig entschieden wurde.



MAG. DR. RAINER W. BÖHM
RECHTSANWALT

Fazit: Der Super Union Holdings Ltd. stehen daher in Deutschland die ausschließlichen Rechte zur Benutzung der Wortmarke „Black Friday“ für die betroffenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35 und 43 zu.

2. Keine Wortmarke in Österreich:

Am 13.1.2017 hat die Super Union Holdings Ltd. beantragt, den Schutz der Wortmarke „Black Friday“ als „internationale Registrierung“ (Nr. 1378808) auch auf Österreich auszuweiten. Der Schutz einer internationalen Registrierung ist aufschiebend bedingt durch das Ergebnis der Prüfung auf Schutzzulassung in den jeweils benannten Ländern (*Asperger/Bartos/Ullrich* in Kucsko, marken.schutz² § 2 Rz 104). Das zuständige österreichische Patentamt hat der Marke allerdings den Schutz verweigert und diese Entscheidung wurde kürzlich durch das OLG Wien als Rechtsmittelgericht bestätigt (nicht rechtskräftig). An diesem Verfahren ist nur die Super Union Holdings Ltd. als Anmelderin der Marke beteiligt und das österreichische Patentamt als zuständige Behörde bzw. OLG Wien und OGH als Rechtsmittelgerichte.

Fazit: Die Super Union Holdings Ltd. hat daher bisher keinen Schutz für die Wortmarke „Black Friday“ in Österreich erlangt.

3. Wort-Bild-Marken der Black Friday GmbH in Österreich:

Die Black Friday GmbH ist Inhaberin der **Unionsmarke** (Wort-Bild-Marke) UM 14862312





MAG. DR. RAINER W. BÖHM
RECHTSANWALT

Diese Marke ist einheitlich in allen EU-Mitgliedstaaten für Dienstleistungen in Klasse 35 geschützt. Ihr kommt die Priorität 30.11.2015 zu und der Black Friday GmbH stehen seit der Veröffentlichung der Registrierung am 28.12.2016 ausschließliche Rechte zu ihrer Benutzung in der gesamten EU zu.

Weiters ist die Black Friday GmbH Inhaberin der **österreichischen** Wort-Bild-Marke AT 287353



in Klasse 35 mit der Priorität 21.12.2015, die seit ihrer Registrierung am 30.3.2016 ausschließliche Rechte zu ihrer Benutzung verleiht.

Fazit: Ein ausschließliches Recht an den Worten „Black Friday“ wird durch diese Wort-Bild-Marken nicht begründet, sondern nur für die Wort-Bild-Marke in ihrer Gesamtheit.

4. Lizenzen in AGB:

Die Black Friday GmbH ist außerdem Inhaberin der ausschließlichen Lizenzrechte an der deutschen Wortmarke „Black Friday“ der Super Union Holdings Ltd. Da die Super Union Holdings Ltd. über keine geschützte Wortmarke in Österreich verfügt, kann der Black Friday GmbH auch keine Lizenz für Österreich eingeräumt werden.

Die Black Friday GmbH betreibt seit 2013 die Online-Plattform www.blackfridaysale.at zur Bewerbung des Abverkaufsevents am vierten Freitag im November eines jeden Jahres. Händler können sich dort nennen lassen, um Kunden anzuzeigen, dass sie



MAG. DR. RAINER W. BÖHM
RECHTSANWALT

teilnehmen, und Sonderangebote bewerben. Händlern, die solche Werbeanzeigen auf der Online-Plattform schalten, erhalten unter anderem eine Unterlizenz zur Verwendung der Wortmarke „Black Friday“ in Deutschland und eine Lizenz zur Verwendung der Wort-Bild-Marke AT 287353 der Black Friday GmbH.

Die Super Union Holdings Ltd. und die Black Friday GmbH haben auch nie Rechte an der Wortkombination „Black Friday“ in Österreich in Anspruch genommen oder über das anhängige Registrierungsverfahren in Österreich berichtet. Von dem anhängigen Verfahren kann daher nur durch Einsicht in die öffentlich (online) zugänglichen Markenregister Kenntnis erlangt werden, wodurch auch zweifelsfrei klargestellt ist, dass die Marke bis jetzt keinen Schutz in Österreich erlangt hat. In den AGB der Black Friday GmbH wird klar zum Ausdruck gebracht, dass die Wortmarke nur in Deutschland geschützt ist.

Fazit: Für österreichische Händler können keine Unklarheiten bezüglich der Rechtslage um die Marke „Black Friday“ bestehen. Seit 2013 gab es von Händlern in Österreich nie Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Markenrechte an der Bezeichnung „Black Friday“.

5. Marke des Handelsverbands:

Der Handelsverband hat in Österreich die Wort-Bild-Marke AT 297957



mit Priorität 8.5.2018 in Klassen 16, 35 und 39 angemeldet. Die Marke (= Logo) wurde am 14.5.2018 registriert und genießt seither Schutz in Österreich. Allerdings sind ein Widerspruchsverfahren der Black Friday GmbH (der Handelsverband spricht sogar von mehreren Widersprüchen) und ein Lösungsverfahren der Super Union Holdings Ltd. anhängig, die zum Ziel haben, die Registrierung der Marke rückwirkend aufzuheben. Der



MAG. DR. RAINER W. BÖHM
RECHTSANWALT

Widerspruch der Black Friday GmbH ist auf die ältere Unionsmarke 14862312 gestützt. Er wurde vom österreichischen Patentamt abgewiesen (nicht rechtskräftig), weil die graphischen Unterschiede zwischen den Marken groß genug seien, um diese unterscheiden zu können. Der Löschantrag der Super Union Holdings Ltd. stützt sich darauf, dass der Zusatz „©HANDELSVERBAND“ urheberrechtlichen Schutz behauptet, der tatsächlich nicht besteht. Die Marke ist daher zur Täuschung geeignet und somit nach § 4 Abs 1 Z 8 Markenschutzgesetz löschantragsreif. Die Benutzung durch lizenzierte Händler könnte auch eine unlautere Irreführung sein. Darüber hinaus genügen die geringfügigen graphischen Elemente, die sich auf eine stilisierte rote Darstellung der Buchstaben „A“ beschränken nicht, um dem Wort „Black Friday“ Schutz zu verleihen. Sollte eine Wortmarke „Black Friday“ mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft tatsächlich nicht schutzfähig sein, so hat dies auch für die Wort-Bild-Marke (= Logo) des Handelsverbands zu gelten.

Der Handelsverband behauptet, seine oben wiedergegebene Wort-Bild-Marke (= Logo) registriert zu haben, um endgültige Rechtssicherheit für österreichische Händler zu schaffen. **Dies ist durch die Eintragung einer Marke jedoch nie möglich.** Zunächst prüft das österreichische Patentamt nicht, ob eine neue Marke ältere geschützte Marken verletzt. Die Inhaber älterer Rechte müssen selbst Widerspruch und/oder Löschantrag erheben. Außer den Marken der Black Friday GmbH sind noch drei weitere Marken (eine Wortmarke und zwei Wort-Bild-Marken) anderer Unternehmen in Österreich geschützt, die älter als die Marke des Handelsverbands sind.

Die Inhaber dieser Unternehmen könnten gegen die Registrierung und/oder Benutzung der Marke des Handelsverbands vorgehen. Darüber hinaus können auch nicht-registrierte Rechte kraft Benutzung bestehen. Auch allfällige Entscheidungen in Widerspruchsverfahren zu kollidierenden Marken wären für die Gerichte in einem Verletzungsverfahren nicht bindend. Tatsächlich hat es in Widerspruchs- und Verletzungsverfahren zu denselben kollidierenden Marken auch schon diametral entgegengesetzte Entscheidungen gegeben.

Durch Eintragung einer Wort-Bild-Marke kann immer nur behördlich überprüft werden, ob diese Marke einschließlich ihrer konkreten grafischen Gestaltung Schutz genießen kann. Eine Aussage über den Schutz der Wortmarke „Black Friday“ ergibt sich aus einer solchen Eintragung einer Wort-Bild-Marke nicht. Selbst wenn die Marke des



MAG. DR. RAINER W. BÖHM
RECHTSANWALT

Handelsverbands registriert bleibt, haben Händler, die diese Marke verwenden, keine Sicherheit vor Ansprüchen Dritter. Selbst wenn der Handelsverband seine Lizenznehmer schad- und klaglos halten sollte (was möglicherweise durch Zusicherung „endgültiger Rechtssicherheit“ gemeint war), würde dies gegen Unterlassungsansprüche Dritter nicht helfen.

Fazit: Die Registrierung einer Wort-Bild-Marke (= Logo) mit dem Wortbestandteil „Black Friday“ durch den Handelsverband kann keine Rechtssicherheit für die Lizenznehmer/Mitglieder des Handelsverbands schaffen. Die Registrierung einer Marke durch das Patentamt dient dazu, Dritten die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke zu untersagen, sofern diese Dritten keine älteren Rechte haben. Die Registrierung einer Marke ist aber keine Garantie, dass die Benutzung der eigenen Marke rechtmäßig ist.

Für Ihre Kenntnisnahme im Voraus dankend, zeichne ich

mit freundlichen Grüßen

Mag. Dr. Rainer W. Böhm