



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 21/20

vom

27. Mai 2021

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Black Friday

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

- a) 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. Für die Bejahung des Schutzhindernisses reicht es aus, wenn das in Rede stehende Zeichen im Anmeldezeitpunkt keine beschreibende Bedeutung hat, jedoch im Anmeldezeitpunkt bereits absehbar ist, dass das Zeichen zukünftig eine beschreibende Bedeutung für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen erlangen wird (Fortführung von BGH, Beschluss vom 9. November 2016 - I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 - Stadtwerke Bremen).
- b) Lassen sich im Zeitpunkt der Anmeldung einer Marke Anhaltspunkte dafür feststellen, dass sich das Zeichen (hier: "Black Friday") zu einem Schlagwort für eine Rabattaktion in bestimmten Warenbereichen (hier: Elektro- und Elektronikwaren) und für deren Bewerbung entwickeln wird, kann es ein Merkmal von Handels- und Werbedienstleistungen in diesem Bereich beschreiben und unterfällt deshalb insoweit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

BGH, Beschluss vom 27. Mai 2021 - I ZB 21/20 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. Mai 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und die Richter Feddersen und Odörfer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 28. Februar 2020 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 30. Senats (Marken- und Design-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

1

I. Für die Markeninhaberin ist die am 30. Oktober 2013 angemeldete und am 20. Dezember 2013 eingetragene Wortmarke Nr. 30 2013 057 574 "Black Friday" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 41 geschützt.

2

Insgesamt 13 Antragsteller, von denen sich allein der Antragsteller zu 11 am vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligt, haben die Löschung der Marke beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Markeninhaberin hat in allen Fällen der Löschung widersprochen.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 27. März 2018 die vollständige Löschung der Marke angeordnet, weil der Eintragung der angegriffenen Marke sowohl im Anmeldezeitpunkt als auch im Entscheidungszeitpunkt jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegengestanden habe.

4 Auf die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht (Beschluss vom 28. Februar 2020 - 30 W (pat) 26/18, juris) die Löschanträge bezogen auf die Waren der Klassen 9 und 41 und einen Teil der Waren der Klasse 35 zurückgewiesen. Hinsichtlich folgender Dienstleistungen der Klasse 35 hatte die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg:

Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Fernsehwerbung; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Herausgabe von Werbetexten; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marketing; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Elektrowaren und Elektronikwaren; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Plakatanschlagwerbung; Planung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Produktion von Werbefilmen; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Publikation von Versandhauskatalogen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schau-fensterdekoration; Telemarketing; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Verteilung von Werbemitteln; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte.

5 Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf vollständige Zurückweisung der Löschungsanträge weiter. Der Antragsteller zu 11 beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht 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. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege schon dann vor, wenn das in Rede stehende Zeichen zukünftig zur beschreibenden Verwendung geeignet sei, selbst wenn dies noch einen Bedeutungswandel des Zeichens voraussetze. Zwar belegten die von den Antragstellern vorgetragenen Verkehrsumfragen und statistischen Daten nicht, dass der Begriff "Black Friday" oder "Schwarzer Freitag" relevanten Teilen des Verkehrs schon im Anmeldezeitpunkt als Schlagwort für eine Rabattaktion bekannt gewesen sei. Schon vor dem Anmeldezeitpunkt seien jedoch einzelne Rabattaktionen unter Verwendung von "Black Friday" als Schlagwort belegt. Das habe die Prognose zugelassen, dass sich der aus den Vereinigten Staaten von Amerika übernommene Begriff "Black Friday" in Zukunft als ein Schlagwort für Rabattaktionen etablieren werde. Allerdings beschreibe das Zeichen "Black Friday" lediglich eine Vertriebsmodalität und somit kein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen. Im Hinblick auf Handelsdienstleistungen gelte jedoch etwas anderes. Zu diesen gehöre auch das Angebot eines Rabattaktionstags. Handelsdienstleistungen seien typischerweise auch auf die Durchführung von Rabattaktionen gerichtet, weshalb "Black Friday" auch ein Merkmal dieser Handelsdienstleistungen beschreibe. Hinreichend deutlich habe sich eine solche Entwicklung allerdings nur für Handelsdienstleistungen abgezeichnet, die sich auf Waren aus dem Elektronikbereich bezögen, sowie für

Werbedienstleistungen im Elektronikbereich. Das Schutzhindernis bestehe auch noch im Entscheidungszeitpunkt fort. Die beschreibende Verwendung des Begriffs "Black Friday" als Schlagwort für Rabattaktionen habe sich in den Jahren nach der Anmeldung kontinuierlich und ab 2015 ganz erheblich gesteigert.

8 III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg.

9 1. Die Rechtsbeschwerde ist zugunsten der Markeninhaberin uneingeschränkt zugelassen. Dies ergibt sich aus der Begründung des Bundespatentgerichts für die Zulassung der Rechtsbeschwerde, nach der es von grundsätzlicher Bedeutung sei, ob und unter welchen Voraussetzungen die Bezeichnung einer Verkaufsmodalität im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet sei, ein Merkmal von Handelsdienstleistungen zu beschreiben. Diese Fragen sind für diejenigen Waren und Dienstleistungen relevant, hinsichtlich derer das Bundespatentgericht einen Löschungsgrund bejaht hat. Eine inhaltliche Beschränkung der Zulassung ist mit dieser Begründung nicht verbunden. Die zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058 Rn. 10 = WRP 2019, 1316 - KNEIPP, mwN).

10 2. Während des Beschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 MarkenG in seiner neuen Fassung und sind § 50 Abs. 2

Satz 1 und § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in ihrer bislang geltenden Fassung anwendbar. Eine für den Streitfall erhebliche Rechtsänderung ist durch die Neufassung der beiden zuletzt genannten Vorschriften allerdings nicht eingetreten.

11 Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Danach wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn die Marke - was hier zu prüfen ist - entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden ist. Ist der Antrag auf Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG - wie hier - vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Abs. 2 MarkenG nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden. Ist die Marke - was hier zu prüfen ist - entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung nur gelöscht werden, wenn dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren vorzunehmenden Prüfung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses ist danach - ebenso wie im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) - auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 - I ZB 105/16, BGHZ 216, 208 Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN). Im Nichtigkeitsverfahren ist außerdem zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist.

12 3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke sei nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

- 13 a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken 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.
- 14 b) 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 (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, GRUR 2004, 674 Rn. 56 - Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor]; Urteil vom 10. März 2011 - C-51/10, Slg. 2011, I-1541 = GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH, Beschluss vom 27. April 2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006; Beschluss vom 22. Juni 2011 - I ZB 78/10, GRUR 2012, 272 Rn. 9 = WRP 2012, 321 - Rheinpark-Center Neuss; Beschluss vom 9. November 2016 - I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 Rn. 38 = WRP 2017, 183 - Stadtwerke Bremen). 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 (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Rn. 16 = WRP 2009, 815 - POST II).
- 15 c) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die Wortkombination "Black Friday" zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 30. Oktober 2013 keine für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar beschreibende Bedeutung aufwies. Es hat angenommen, das Markenzeichen sei

aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern "Black" und "Friday" gebildet, die im Deutschen "schwarz" und "Freitag" bedeuteten. Die sich daraus erschließende Bedeutung der Bezeichnung "Black Friday" als "Schwarzer Freitag" weise von sich aus keinen erkennbar beschreibenden Bezug zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird im Rechtsbeschwerdeverfahren auch nicht angegriffen.

16 d) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke "Black Friday" unterliege für die im Rechtsbeschwerdeverfahren noch in Rede stehenden Dienstleistungen dennoch dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil bereits im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwarten gewesen sei, dass sich die Bezeichnung "Black Friday" als Schlagwort für einen Rabattaktionstag etablieren werde.

17 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dem ursprünglich unterscheidungskräftigen und nicht beschreibenden Zeichen "Black Friday" in der Bedeutung "Schwarzer Freitag" wohne die Eignung zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen inne, weil ihm im Anmeldezeitpunkt von einem kleinen Teil des angesprochenen Verkehrs eine abweichende Bedeutung als Schlagwort für Rabattaktionen beigemessen und es mit dieser Bedeutung für einen abgegrenzten Bereich von Waren oder Dienstleistungen verwendet worden sei. Bereits im Anmeldezeitpunkt sei zu erwarten gewesen, dass sich die Bezeichnung "Black Friday" - jedenfalls im Handel mit Elektro- und Elektronikwaren - als Schlagwort für einen Rabattaktionstag etablieren werde. Ein Freihaltebedürfnis könne auch dann vorliegen, wenn die Eignung eines Zeichens zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen zum Anmeldezeitpunkt zu erwartenden, aber noch nicht erfolgten Bedeutungswandel voraussetze. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

18 bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts, ein Freihaltebedürfnis bestehe auch dann, wenn die Eignung des Zeichens zur Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Anmeldezeitpunkt zwar nicht vorliege, ihm diese Eignung jedoch wegen eines zukünftigen Wandels seiner Bedeutung zukommen könne, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

19 (1) 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 (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Rn. 32 - HABM/Wrigley [Doublemint]; Urteil vom 12. Februar 2004 - C-265/00, GRUR 2004, 680 Rn. 38 - Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH, Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 12 = WRP 2008, 1338 - SPA II; Beschluss vom 17. August 2011 - I ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 8 = WRP 2012, 472 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; BGH, GRUR 2017, 186 Rn. 42 - Stadtwerke Bremen). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 31 und 37 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; GRUR 2004, 674 Rn. 56 - Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor]; EuGH, Beschluss vom 9. Dezember 2009 - C-494/08, GRUR 2010, 534 Rn. 53 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; BGH, Beschluss vom 19. Dezember 2002 - I ZB 21/00, GRUR 2003, 343, 344 = WRP 2003, 517 - Buchstabe "Z"; Beschluss vom 17. Juli 2003 - I ZB 10/01, GRUR 2003, 882, 883 [juris Rn. 16] = WRP 2003, 1226 - Lichtenstein). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur

auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (BGH, GRUR 2017, 186 Rn. 43 - Stadtwerke Bremen).

20 (2) Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass es für die Bejahung des Schutzhindernisses ausreicht, wenn das in Rede stehende Zeichen im Anmeldezeitpunkt keine beschreibende Bedeutung hat, jedoch im Anmeldezeitpunkt bereits absehbar ist, dass das Zeichen zukünftig eine beschreibende Bedeutung für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen erlangen wird (vgl. BGH, GRUR 2017, 186 Rn. 40 bis 41, 44 bis 45 und 47 - Stadtwerke Bremen).

21 (3) Einer solchen Beurteilung steht nicht entgegen, dass nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht wird, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist.

22 Bei dieser Vorschrift handelt es sich entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht um eine abschließende Regelung für alle Fälle des nachträglichen Bedeutungswandels eines als Marke angemeldeten Zeichens. Die Vorschrift regelt vielmehr den Sonderfall, dass ein ursprünglich schutzfähiges und die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibendes Zeichen im geschäftlichen Verkehr infolge der Untätigkeit des Markeninhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung für diese Waren oder Dienstleistungen geworden ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung von Zeichen nicht entgegensteht, die im Anmeldezeitpunkt zwar noch nicht als beschreibend verstanden werden, bei denen jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar ist, dass dies zukünftig der Fall sein wird.

- 23 cc) 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.
- 24 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, 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. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.
- 25 (2) Das Bundespatentgericht hat im Anmeldezeitpunkt bestehende Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass der Begriff "Black Friday" zukünftig bei Abnehmern von Einzelhandelsdienstleistungen und Werbedienstleistungen im Elektro- und Elektronikbereich als Bezeichnung für eine Rabattaktion verstanden wird.
- 26 (3) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde konnte diese Prognose im Anmeldezeitpunkt angestellt werden. Das Bundespatentgericht hat allein auf die seinerzeit feststellbare tatsächliche Verwendung des Begriffs abgestellt und anhand dieser Verwendung geprüft, ob ein Bedeutungswandel zu erwarten stand.

Danach ist davon auszugehen, dass die vom Bundespatentgericht durchgeführte Prüfung bereits im Anmeldeverfahren möglich gewesen ist.

27 (4) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, es gebe keinen Grund, in Deutschland ebenso wie in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Rabattaktionstag anlässlich des Tags nach dem dortigen staatlichen Feiertag "Thanksgiving" durchzuführen, dieser Tag habe in Deutschland keine Bedeutung und werde auch nicht gefeiert, Rabatte könnten genauso gut an jedem anderen Tag oder auch für mehrere Tage angeboten werden. Auch ihr Einwand, das Bundespatentgericht verwende das Zeichen "Black Friday" wiederholt im Zusammenhang mit den Zusätzen "Angebot" und "Rabattaktion", dies zeige, dass bis heute der Begriff "Black Friday" kein Synonym für "Rabattaktionen" oder auch für einen "Rabattaktionstag" darstelle, greift nicht durch. Mit diesen Erwägungen wendet sich die Rechtsbeschwerde allein gegen die tatgerichtliche Würdigung des Bundespatentgerichts, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.

28 e) Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, die schlagwortartige Benennung einer Rabattaktion bezeichne im Hinblick auf Handels- und Werbedienstleistungen, die sich auf Waren aus dem Elektro- und Elektronikbereich bezögen, ein Merkmal dieser Dienstleistungen und unterfalle deshalb dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

29 aa) Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt keine die Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe voraus. Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, können ebenfalls einem Schutzhindernis unterfallen, sofern durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Inhalt des Begriffs als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen (BGH, GRUR 2012, 272 Rn. 14 - Rheinpark-Center Neuss, mwN). An einem solchen hinreichend engen Bezug

zu einer Ware kann es zwar fehlen, wenn mit der Angabe eine von einer Ware selbst verschiedene Zusatzleistung und damit eine bloße Vertriebsmodalität bezeichnet wird (BGH, Beschluss vom 23. Oktober 1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 [juris Rn. 16] = WRP 1998, 492 - BONUS I). Der Senat hat beispielsweise entschieden, dass es sich bei einem Bonus nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht um ein Warenmerkmal handelt, sondern um eine Angabe zu Vertriebsmodalitäten, nämlich um eine von der Ware selbst verschiedene Zusatzleistung, so dass damit nicht irgendwie geartete Eigenschaften oder der Wert der Ware selbst angesprochen wird (BGH, Beschluss vom 28. Februar 2002 - I ZB 10/99, GRUR 2002, 816, 817 [juris Rn. 14] = WRP 2002, 1073 - BONUS II). Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen.

30 bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, als Schlagwort für einen Rabattaktionstag beschreibe das Zeichen "Black Friday" allerdings lediglich eine Verkaufsmodalität. Deshalb liege das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - auch unter dem Gesichtspunkt eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses - für sämtliche von der Streitmarke beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht vor. Für bestimmte von der Streitmarke beanspruchte Handels- und Werbedienstleistungen, soweit diese sich auf Waren aus dem Elektro- und Elektronikbereich bezögen, gelte jedoch etwas anderes. 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. Dies gelte auch für auf Waren im Elektronikbereich

bezogene Werbedienstleistungen. Im Allgemeinen entspreche es zwar nicht den Branchengewohnheiten, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt zu charakterisieren. Im Streitfall sei jedoch konkret belegt, dass sich das Markenzeichen "Black Friday" zur Beschreibung von Werbedienstleistungen eigne. Schon im Anmeldezeitpunkt habe in Ansätzen eine spezielle "Black Friday"-Werbebranche existiert, wenn auch nur auf zwei Internetseiten und auf den Bereich der Elektronikwaren beschränkt. Im Anmeldeverfahren hätte festgestellt werden können, dass mit zwei Bündelungsportalen speziell auf "Black Friday"-Rabattaktionen zugeschnittene Werbedienstleistungen erbracht worden seien. Bei diesen Portalen handele es sich um klassische Werbedienstleistungen für Dritte, die durch Einstellung in das Portal und Verlinkung zu den Anbieterseiten erbracht worden seien. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung stand.

31 cc) Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, dass der Begriff "Black Friday" eine Rabattaktion und damit eine Dienstleistung des Groß- und Einzelhandels in den Bereichen Elektro- und Elektronikwaren beschreibt und deshalb dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfällt.

32 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union besteht der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäfts anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C-418/02, Slg. 2005, I-5873 = GRUR 2005, 764 Rn. 34 - Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte [Praktiker]; Urteil vom 4. März 2020 - C-155/18 bis C-158/18, juris Rn. 124 - Tulliallan Burlington/EUIPO [Burlington]). Zum Begriff der "Einzelhandelsdienstleistungen"

gehören auch Dienstleistungen, die von einer Einkaufspassage für den Verbraucher erbracht werden, um diesem im Interesse der Firmen, die die betreffende Einkaufspassage belegen, Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern (EuGH, Urteil vom 4. März 2020 - C-155/18 bis C-158/18, juris Rn. 130 - Tulliallan Burlington/EUIPO [Burlington]). Für Dienstleistungen des Großhandels gilt nichts anderes (EuGH, Urteil vom 4. März 2020 - C-155/18 bis C-158/18, juris Rn. 125 - Tulliallan Burlington/EUIPO [Burlington]).

33 (2) Nach dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann die Durchführung von Rabattaktionen eine Dienstleistung des Groß- und Einzelhandels sein.

34 Allerdings hat der Gerichtshof der Europäischen Union zwischen dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags einerseits und andererseits den darüberhinausgehenden Dienstleistungen, die der Einzelhandel gegenüber dem Verbraucher erbringt, unterschieden (EuGH, GRUR 2005, 764 Rn. 34 - Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte [Praktiker]; Urteil vom 4. März 2020 - C-155/18 bis C-158/18, juris Rn. 127 - Tulliallan Burlington/EUIPO [Burlington]). Es kann im Streitfall jedoch offenbleiben, ob - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - die Verkaufshandlung selbst nicht zu den Groß- oder Einzelhandelsdienstleistungen gehört. Jedenfalls beschränkt sich das Veranstellen einer Rabattaktion nicht auf die Verkaufshandlung selbst, sondern geht darüber hinaus und umfasst neben der Rabattierung die Durchführung eines Aktionstags, der die angesprochenen Verkehrskreise motivieren soll, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen.

35 Gehört die Durchführung einer Rabattaktion zu den Dienstleistungen des Groß- oder Einzelhandels, ist eine Bezeichnung, die eine solche Rabattaktion schlagwortartig benennt, nicht als Marke für diese Dienstleistungen schutzfähig.

- 36 dd) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, 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.
- 37 (1) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, Werbedienstleistungen seien universell einsetzbar, es sei daher nicht gerechtfertigt, die Vertriebsmodalität einer Ware, weil sie im Einzelfall Gegenstand einer Werbung sein könne, als beschreibende Angabe für Werbedienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu qualifizieren.
- 38 Der Senat hat allerdings in seiner Entscheidung "My World" die Feststellung des Bundespatentgerichts in jenem Verfahren gebilligt, dass im Bereich der Werbung Dienstleistungen nicht inhaltsbezogen angegeben würden; üblich sei etwa eine Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branchen, auf die die Werbeleistungen bezogen seien, während eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet nicht erfolge (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 24 = WRP 2009, 963). In jenem Verfahren bestanden nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in diesem Dienstleistungssektor keine Gewohnheiten des Verkehrs zur Verwendung inhaltsbeschreibender Angaben (BGH, GRUR 2009, 949 Rn. 25 - My World).
- 39 Im Streitfall hat das Bundespatentgericht jedoch für die Bezeichnung "Black Friday" Abweichendes festgestellt und hinreichende Anhaltspunkte dafür gesehen, dass sich nach dem Anmeldezeitpunkt eine Werbebranche entwickeln werde, deren Tätigkeit auf die Bündelung und Verbreitung bestimmter Rabattaktionen ausgerichtet sei. Diese tatgerichtliche Beurteilung weist keinen Rechtsfehler auf. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht damit keine generelle Gewohnheit zur Verwendung inhaltsbeschreibender Angaben im Werbedienstleistungssektor festgestellt, sondern eine konkrete

Übung in einer besonderen, auf die Durchführung von Rabattaktionen spezialisierten Werbebranche.

40 (2) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Existenz von zwei Bündelungsportalen sei ausreichend, um auf eine zukünftig mögliche beschreibende Verwendung der Bezeichnung "Black Friday" für Werbedienstleistungen zu schließen.

41 Die Rechtsbeschwerde beanstandet, das Bundespatentgericht sei ersichtlich davon ausgegangen, dass es sich bei den Betreibern der beiden im Anmeldezeitpunkt bereits existierenden Bündelungsportalen um Vertriebspartner gehandelt habe, die von kommerziellen Anbietern zur Verfügung gestellte Werbemittel gegen Zahlung einer Provision veröffentlichten. Sie seien damit Vertriebspartner, nicht aber Werbedienstleister. Damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Sie wendet sich damit erneut allein gegen die tatgerichtliche Beweiswürdigung des Bundespatentgerichts, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.

42 Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, der Betreiber der Seite www.black-friday-2012.de habe weder speziell "Black-Friday"-Rabattaktionen gebündelt noch vor dem Anmeldezeitpunkt dort Werbedienstleistungen erbracht oder damit eine Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr ausgeübt. Die Seite sei zunächst privat und erst ab 2014 kommerziell betrieben worden. Dieses Vorbringen der Markeninhaberin, auf das die Rechtsbeschwerde verweist, ist unerheblich. Es steht der Feststellung des Bundespatentgerichts nicht entgegen, dass durch die Existenz entsprechender Bündelungsportale einer zukünftigen beschreibenden Verwendung der Bezeichnung "Black Friday" für Werbedienstleistungen der Weg geebnet wurde.

- 43 (3) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde steht der Beurteilung des Bundespatentgerichts der Umstand nicht entgegen, dass sich Rabattaktionen eines Gewerbetreibenden an seine Kunden richten und Werbedienstleistungen gegenüber den Gewerbetreibenden erbracht werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 16. April 2014 - 29 W (pat) 537/13, juris Rn. 39). Die Annahme des Bundespatentgerichts, aus der Existenz von an den Endverbraucher gerichteten zwei Bündelungsportalen könne auf die (zukünftige) Existenz einer entsprechenden, für Gewerbetreibende tätigen Werbebranche geschlossen werden, widerspricht nicht der Lebenserfahrung und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.
- 44 f) Im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde war die angegriffene Marke bezogen auf die im Rechtsbeschwerdeverfahren noch maßgeblichen Dienstleistungen ebenfalls schutzunfähig. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, dass der Begriff "Black Friday" in den Jahren nach der Anmeldung der angegriffenen Marke zunehmend als Schlagwort für Rabattaktionen verwendet worden ist, wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

45 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Odörfer

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.02.2020 - 30 W (pat) 26/18 -