

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Black Friday: Eine Marke am Abgrund

Die Marke Black Friday hat in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt - und war lange ein Schreckgespenst für die werbenden Händler. Nachdem sich letztes Jahr das Bundespatentgericht für die Teillöschung der Marke ausgesprochen hatte, kommt jetzt der nächste Schlag: Nun hat das LG Berlin (Urteil vom 15. April 2021, Az. 52 O 320/19) die Marke wohl mangels Benutzung für verfallen erklärt. Damit dürfte es nun für den Markeninhaber langsam eng werden...

Black Friday: What's that?

Black Friday wird in den USA der Freitag genannt, der nach Thanksgiving Ende November folgt - dieser Tag wurde von der US-Werbewirtschaft als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft angesehen und ist mittlerweile auch in Deutschland ein fester Begriff für Schnäppchenjäger. So viel zum Hintergrund dieser Bezeichnung und zum Verständnis, warum der Begriff so begehrt ist.

Black Friday: Die Marke

Es wundert wenig, dass versucht wurde diesen begehrten Begriff zu monopolisieren und als Marke anzumelden. Gesagt - getan:

2013 wurde die Wortmarke **Black Friday** als deutsche Marke (Registernummer: 302013057574) eingetragen - Inhaber nach mehrfachen Wechseln mittlerweile: Die Super Union Holdings Limited. Es gibt übrigens noch zahlreiche andere Black-Friday-Marken (ganze 22 finden sich im Markenregister des DPMA) - um die soll es hier aber nicht gehen, denn die Marke, die den meisten Händlern Probleme bereitet, ist diese vorgenannte Wortmarke.

Auf die Eintragung folgten zahlreichen Löschungsanträge - ein Monopolisierung eines solchen feststehenden Begriffes wollte nicht akzeptiert werden. Aber solange die Marke eingetragen ist, muss der Verkehr den Markenschutz akzeptieren.

Im September 2019 wurde nach zahlreichen Anträgen dann endlich über die Löschung verhandelt. Und im Februar 2020 traf das Bundespatentgericht eine Entscheidung: Die Marke Black Friday bleibt weitestgehend bestehen. Nur für den Bereich Werbedienstleistungen sowie Handelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren wurde den Löschanträgen entsprochen. Grund: Der Begriff sei zum Anmeldezeitpunkt in 2013 schon geläufig gewesen, aber eben nur in diesem konkreten Warenbereich. [Hier](#) geht es zu dem umfangreichen Urteil des Bundespatentgerichtes.

Gegen diese Entscheidung wurden bereits Rechtsmittel eingelegt, so dass nun der BGH zu entscheiden hat.

Mehr dazu auch gerne nochmal in diesem [Beitrag](#) - zahlreiche Informationen zum Thema Black-Friday-Marke findet man auch [hier](#).

Und nun also wohl der nächste Schlag für den Markeninhaber: **Die Löschung wegen Nichtbenutzung.** Geklagt hatte der Portalbetreiber von black-friday.de. Nach Ansicht des LG Berlin waren die verbleibenden Waren- und Dienstleistungsklassen zu löschen, da keine davon rechtserhaltend genutzt wurden.

Wir erinnern uns: Nach § 49 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Eintragung für jede einzelne geschützte Ware oder Dienstleistung ernsthaft benutzt werden - ansonsten kann die Marke auf Antrag als verfallen erklärt werden und ist zu löschen. Es ist also für ein solche rechtserhaltende Benutzung nicht ausreichend, wenn der Begriff „Black Friday“ in irgendeiner Art und Weise genutzt wird. Das geschützte Zeichen (hier: Black Friday) muss vielmehr so verwendet werden, dass er von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Waren oder Dienstleistungen eines ganz bestimmten Unternehmens verstanden wird. Das fehlte dem Gericht hier offensichtlich. Die Marke sei nur beschreibend, aber nicht markenmäßig genutzt worden. Soweit ist das nachvollziehbar. Wir können eine genauere Beurteilung zum Urteil und dessen Gründen erst abgeben, wenn uns dieses vorliegt. Bis dahin finden Sie [hier](#) die Pressemitteilung von black-friday.de mit allen wichtigen Informationen zu dieser brisanten Entscheidung.

Ende gut - alles gut?

Aus Sicht der Händler ist mit dem Löschungsurteil sicherlich ein großer Schritt in die richtige Richtung vollzogen worden. Sofern das Urteil rechtskräftig wird, dürfte es dem Rechteinhaber schwer fallen, weiter Profit aus der Marke Black Friday zu ziehen und Händler durch Abmahndruck zu verängstigen. Aber warten wir auch noch ab, was der BGH zum Urteil des BPatG aus 2020 sagt. Die Bedingungen für die freie Nutzung des Begriffes Black Friday dürften jedenfalls noch nie so gut wie derzeit sein.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement