von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Black Friday: BGH bestätigt Teillöschung der Marke

Bald ist es wieder soweit: Black Friday steht vor der Tür (26.11). In jüngster Vergangenheit gab es hier in Sachen Markenschutz ja durchaus Bewegung: Der BGH (Az. 1 ZB 20/21) hatte zuletzt die Entscheidung des Bundespatentgerichtes zur Löschung der Marke bzgl. Werbedienstleistungen sowie für Handelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren vollumfänglich bestätigt. Damit ist die Entscheidung des Bundespatentgerichtes rechtskräftig und die Marke wird diesbzgl. aus dem Register zu löschen sein....damit ist die Geschichte der (Rest-)Marke aber noch nicht am Ende.

Wir erinnern uns....

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) eintragen - 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 umfänglichen Urteil des Bundespatentgerichtes.

Diese Entscheidung wurde nun vom BGH bestätigt!

Zahlreiche Informationen zum Thema Black-Friday-Marke findet man auch hier.

Übrigens: Ein weiterer 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 - erstmal alles gut?!

Aus Sicht der Händler ist die Entscheidung des BGH in jedem Fall ein gute Nachricht. Auch wenn die Marke derzeit für viele weitere Waren und Dienstleistungen noch Bestand haben wird: Für die Monopolisierung von Marketingdienstleistungen ist jetzt erstmal Schluss. Wie es mit der Verwendung von Händlern bei eigenen Handelsdienstleistungen weitergeht müssen wir abwarten. Hierfür ist die Marke teilweise noch weiter geschützt. Schauen wir, wie es v.a. in der Praxis nun weitergeht mit dem Rest der Marke. Die Rechteinhaber jedenfalls haben angekündigt auch weiterhin gegen die Verletzung der Marke vorgehen zu wollen - es bleibt spannend.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360