

# KG Berlin bestätigt Verfall der Wortmarke „Black Friday“

Auch dieses Jahr findet am 25. November der sog. „Black Friday“ statt. Der ursprünglich amerikanische Schnäppchentag ist längst auch in Deutschland angekommen und verspricht der Kundschaft jedes Jahr verlockende Rabattaktionen pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft. Jedoch genoss der Begriff „Black Friday“ in Deutschland seit 2013 markenrechtlichen Schutz, sodass die Verwendung des Schnäppchenschlagworts nur mit Zustimmung der Markenrechtinhaberin erlaubt war. Fehlte eine solche Zustimmung und wurde trotzdem mit „Black Friday“ geworben, folgten im Online-Handel zahlreiche Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen. Das KG Berlin hat nun mit Urteil vom 14.10.2022 die Entscheidung des LG Berlin (Urt. v. 15.4.2021 - 52 O 320/19) und somit den Verfall der Wortmarke „Black Friday“ bestätigt.

## Hintergrund

Die Wortmarke „Black Friday“ (DE 30 2013 057 574) wurde am 30.10.2013 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen angemeldet und durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. Im Jahr 2016 wurde die Wortmarke auf die jetzige in Hongkong ansässige Inhaberin „Super Union Holdings Limited“ übertragen. Diese mahnte anschließend verschiedene Unternehmen ab und legte ihnen zur Last, durch die Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ die eingetragene Marke verletzt zu haben. Eine Vielzahl von Unternehmen, darunter z.B. auch Puma oder PayPal, beantragten daraufhin die Löschung der eingetragenen Wortmarke „Black Friday“ beim DPMA. Sie begründeten ihren Löschantrag damit, dass der Wortmarke die Unterscheidungskraft fehle und ihr damit ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Auf diesen Antrag hin löschte das DPMA die Marke auch zunächst. Gegen diese Entscheidung legte die Markeninhaberin Rechtsbeschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein, welches der Markeninhaberin teilweise Recht gab, indem es die vollständige Löschung der Marke durch das DPMA für unberechtigt hielt. Es bestätigte jedoch die Löschung für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehender Dienstleistungen.

Dagegen legte die Markenrechtinhaberin Rechtsbeschwerde beim BGH ein. Der BGH (Beschl. v. 27.05.2021 - I ZB 21/20) wies die Rechtsbeschwerde der Markenrechtinhaberin gegen diese Entscheidung jedoch zurück und bestätigte die Entscheidung des BPatG. Inzwischen ist die vom BGH veranlasste Teil-Löschung der Wortmarke „Black Friday“ erfolgt.

## Verfall der Marke

Das LG Berlin erklärte die Wortmarke „Black Friday“ für über 900 Waren und Dienstleistungen für verfallen (Urt. v. 15.4.2021 - 52 O 320/19) und stellte zur Begründung darauf ab, dass die Wortmarke „Black Friday“ zwar benutzt worden sei, um Rabattaktionen zu bewerben. Dabei habe es sich jedoch nur um eine beschreibende und nicht um eine markenmäßige Verwendung gehandelt. Nach der Auffassung des Gerichts stellen rein beschreibende Verwendungen aber keine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Marke dar. Gegen das Urteil legte die Markenrechtinhaberin Berufung beim KG Berlin ein. Die Begründung des Urteils des KG Berlin liegt noch nicht vor, Einzelheiten der Entscheidung sind demnach bisher nicht bekannt. Allerdings bestätigte das KG Berlin das Urteil des LG Berlin und ließ die Revision zum BGH nicht zu.

## Fazit

Zwar wurde die Revision zum BGH nicht zugelassen, jedoch bleibt der Markenrechtinhaberin die Möglichkeit der Einreichung einer Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH. Das bedeutet, dass die Wortmarke „Black Friday“ bis zum Zeitpunkt eines endgültigen (ggf. höchstrichterlichen) rechtskräftigen Urteils im Register bestehen bleibt und es der Markenrechtinhaberin weiterhin rechtlich möglich ist, gegen die Verwendung des Begriffs „Black Friday“ vorzugehen. Vorsicht ist also weiterhin geboten für Werbung, die ausdrücklich nicht Elektro- und Elektronikwaren umfasst. Bei fehlender Zustimmung der Markeninhaberin drohen weiterhin Abmahnungen. Zur Vermeidung rechtlicher Risiken empfiehlt es sich daher, auch dieses Jahr auf andere Schlagworte auszuweichen.

Über das Register des DPMA kann nach eingetragenen Marken gesucht werden.

Wir werden Sie weiter über aktuelle Entwicklungen in dem andauernden Rechtsstreit rund um die Wortmarke „Black Friday“ informieren. Weitere Informationen finden Sie auch in diesem Rechtstipp der Woche.

Alexander Kirch/Shutterstock.com