

Urteil zur Marke „Black Friday“: Klage von BlackFriday.de vor dem Landgericht Berlin erfolgreich



(Berlin, 22. April 2021) – Aufgrund einer Klage des Portals BlackFriday.de hat das Landgericht Berlin die Marke „Black Friday“ (Registernummer: 302013057574) mit Urteil vom 15. April 2021 (Az. 52 O 320/19) für mehr als 900 Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt. Nach Auffassung des Gerichts wurde die Marke für keine der mit der Klage angegriffenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt. Sobald das Urteil rechtskräftig ist muss die Marke deshalb aus dem Markenregister gelöscht werden. Gegen das Urteil kann durch die Markeninhaberin noch Berufung zum Kammergericht Berlin eingelegt werden.

Löschung von Werbedienstleistungen war bereits beschlossen

Durch das Bundespatentgericht wurde im Februar 2020 bereits die Löschung der Marke „Black Friday“ für zahlreiche Werbedienstleistungen sowie für Handelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren wegen absoluter Schutzhindernisse beschlossen ([mehr dazu](#)). Diese Entscheidung wird derzeit vom Bundesgerichtshof überprüft. Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts war unter anderem maßgeblich, dass das Portal BlackFriday.de schon vor der Markenmeldung auf dem deutschen Markt aktiv war und bereits im Jahr 2012 viele Rabattaktionen von Elektronikhändlern aus Deutschland bündelte. Für mehr als 900 eingetragene Waren- und Dienstleistungen sollte die Marke jedoch bestehen bleiben.

BlackFriday.de reichte nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts umgehend eine Klage beim Landgericht Berlin ein und griff die verbleibenden Waren und Dienstleistungen wegen Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung an.

Zum Hintergrund der Klage

Das Bundespatentgericht beschäftigte sich in seiner Entscheidung ausschließlich mit der Unterscheidungsfähigkeit des Begriffs „Black Friday“ zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Jahr 2013. Die reine Eintragungsfähigkeit sagt jedoch nichts über die spätere Nutzung einer Marke aus. Nur weil eine Marke einmal eingetragen wurde, stellt nicht jede Verwendung des geschützten Begriffs eine rechtserhaltende Benutzung dar.

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. Geschieht dies nicht, müssen auf Antrag die nicht benutzten Waren und Dienstleistungen gelöscht werden. Es reicht für eine rechtserhaltende Benutzung nicht aus, dass der Begriff „Black Friday“ irgendwie verwendet wurde. Der Begriff muss vielmehr so verwendet werden, dass er von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Waren oder Dienstleistungen eines ganz bestimmten Unternehmens verstanden wird. Bei der Marke „Black Friday“ war eine solche markenmäßige Benutzung für sämtliche angegriffenen Waren und Dienstleistungen nicht erkennbar. Beispielsweise gibt es keine „Black Friday Anrufbeantworter“, keine „Black Friday Computerbildschirme“, keine „Black Friday Geschäfte“ und auch keinen „Black Friday Online Shop“.

Zum Urteil

In dem jetzt ergangenen Urteil hat das Landgericht Berlin die Rechtsauffassung von BlackFriday.de bestätigt und die Wortmarke hinsichtlich der noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt. Nach Auffassung des Gerichts ist das Zeichen „Black Friday“ zwar zur Bewerbung von Rabattaktionen benutzt worden. Eine solche Verwendung sei aber **nicht markenmäßig**, sondern **nur beschreibend**. Rein beschreibende Verwendungen stellen aber keine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung einer Marke dar.

Zur Benutzung durch die angebliche ausschließliche Lizenznehmerin der Markeninhaberin heißt es im Urteil: „*dass sie den Begriff – wie auch der Kläger – bereits seit dem Jahre 2013 benutzte und sich dabei früher als andere die sich abzeichnende Entwicklung zu Nutzen machte, dass der in Deutschland noch weitgehend unbekannte Begriff das Potential zur Bewerbung einer Rabattaktion hatte. Mit ihrer Website wandte sie sich dabei an Verkehrskreise, denen die aus den Vereinigten Staaten stammende Bedeutung schon bekannt war [...]. Diese fassten den Begriff bereits im Jahr 2016 als beschreibend auf.*“

Zur Benutzung durch Händler in ihrer Werbung heißt es im Urteil: „*Nichts anderes gilt für die Unternehmen, die [...] eine Lizenz für die Nutzung der Marke erwarben. Dies geschah in Kenntnis der beschreibenden Bedeutung des Begriffs, [...]. In diesem Sinne verwendeten sie dann den Begriff und erreichten damit so angesprochene Verkehrskreise. Jenen war der Begriff entweder als Beschreibung einer Rabattaktion schon bekannt oder sie mussten ihn wegen der Aufmachung der Werbung so verstehen.*“

Verwendung des ®-Symbols kann keine rechtserhaltende Benutzung begründen

Auch die Verwendung des Begriffs „Black Friday“ in Verbindung mit dem ®-Symbol durch die angebliche ausschließliche Lizenznehmerin der Markeninhaberin und einige Händler ändert nach Auffassung des Gerichts nichts an der beschreibenden Nutzung als Hinweis auf eine Rabattaktion. Zwar sei den angesprochenen Verkehrskreisen bewusst, dass mit dem ®-Symbol regelmäßig Marken gekennzeichnet werden, jedoch widerspreche die konkrete Verwendung des Begriffs „Black Friday“ diesem Wissen. Hierzu heißt es im Urteil: *„[Das Zeichen „Black Friday“] wurde aus Sicht des Verkehrs im Sinne einer Rabattaktion verwendet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Werbung, in der das Zeichen verwendet wurde, wegen des ® anders verstanden haben.“*

Über BlackFriday.de

BlackFriday.de ist Deutschlands ältestes „Black Friday Portal“ und wurde im Januar 2012 von Marketingexperte Simon Gall gegründet - also mehr als 1 Jahr vor der Eintragung der Wortmarke „Black Friday“ (2013) und mehr als 4 Jahre vor der Übertragung der Marke (2016) auf die aktuelle Inhaberin.

BlackFriday.de bündelt ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com Deals und Black Friday Aktionen deutscher Händler um Shoppieren und Schnäppchenjägern einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zu ermöglichen.

Seit der Übertragung der Wortmarke „Black Friday“ auf die aktuelle Inhaberin kämpft Gründer und Betreiber Simon Gall gegen die Marke und die darauf gestützten unberechtigten Angriffe gegen ihn und seine Partner.

Simon Gall - BlackFriday.de

Lothringer Str. 12

46045 Oberhausen

E-Mail: info@blackfriday.de

Tel.: (0208) 88 289 821

Web: www.blackfriday.de

Short-URL: bf.de