

IP Newsletter

„Black Friday“ für alle?: KG Berlin bestätigt Verfall der Marke „Black Friday“

Am 25. November 2022 ist es wieder soweit. Es ist „Black Friday“.

Das Kammergericht Berlin (KG Berlin) hat nun pünktlich vor dem anstehenden „Schnäppchentag“ mit Urteil vom 14. Oktober 2022 die Entscheidung des Landgerichts Berlin und damit den Verfall der Marke „Black Friday“ mit Wirkung ab dem 25. April 2019 bestätigt. Die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) wurde nicht zugelassen.

Dem Markeninhaber, Super Union Holdings Limited, bleibt nun nur noch die Einreichung einer Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH.

I. Hintergrund

Die Marke „Black Friday“ (DE 30 2013 057 574) war am 30. Oktober 2013 für zahlreiche Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 35 und 41, darunter diverse Einzel- und Großhandelsdienstleistungen und Werbedienstleistungen der Klasse 35, angemeldet und durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden. Nachdem die Marke im Jahre 2016 auf die jetzige, in Hongkong ansässige Inhaberin übertragen worden war, wurden verschiedene Unternehmen abgemahnt und darauf hingewiesen, dass eine Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ die eingetragene Marke verletze. Auf die daraufhin gegen die Marke gerichteten 13 Löschanträge erklärte das DPMA die Marke mit Beschluss vom 27. März 2018 für schutzunfähig und ordnete die vollständige Löschung der Marke an. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hatte das Bundespatentgericht (BPatG) die Entscheidung des DPMA teilweise aufgehoben, nämlich soweit es die Löschung der Marke für die Waren der Klasse 9, die Dienstleistungen der Klasse 41 und verschiedene Dienstleistungen der Klasse 35 angeordnet hatte. Der BGH bestätigte die Entscheidung des BPatG mit Beschluss vom 27. Mai 2021 (Az. I ZB 21/20) vollständig.

II. Verfallsverfahren

Gegen die Waren und Dienstleistungen, die weiterhin Gegenstand der Markenregistrierung waren, wurde ein Verfahren wegen Verfalls (fehlende rechtserhaltende Benutzung) der Marke eingeleitet. Der Markeninhaberin gelang es nicht, darzulegen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend benutzt worden war. Das Landgericht Berlin erklärte bereits mit Urteil vom 15. April 2021 (Az. 52 O 320/19) die Marke in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen für verfallen. Zusammenfassend war das Landgericht Berlin der Auffassung, dass das Zeichen „Black Friday“ zwar zur Bewerbung von Rabattaktionen benutzt worden sei, eine solche Verwendung jedoch nicht markenmäßig, sondern beschreibend und demnach nicht rechtserhaltend sei.

Gegen das Urteil des Landgerichts legte die Markeninhaberin Berufung beim KG Berlin ein, die mit dem Urteil des Gerichts erfolglos geblieben ist. Der Markeninhaberin bleibt nun nur noch die Einreichung einer Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH. Das Urteil des KG Berlin ist daher noch nicht rechtskräftig, weshalb die weitere Entwicklung abgewartet werden muss.

Die Begründung des KG Berlin liegt noch nicht vor. Einzelheiten der Entscheidung sind bisher nicht bekannt.

III. Folgen für Teilnehmer an „Black Friday“-Aktionen

Auch wenn es für die Markeninhaberin langsam eng wird, bleibt die Marke bis zur Rechtskraft der Entscheidung des KG Berlin noch im Register bestehen. **Doch Achtung:** Ein Vorgehen der Markeninhaberin aus der Marke „Black Friday“ bleibt daher bis zu einer endgültigen Entscheidung – vermutlich im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH – über die Marke rechtlich weiterhin möglich. Wir empfehlen demnach auch jetzt, die weitere Entwicklung abzuwarten, bevor der Begriff „Black Friday“ umfassend und insbesondere markenmäßig benutzt wird. Wir werden darüber weiter berichten.



Kontakt:

Dr. Gabi Müllejans

Rechtsanwältin / Partnerin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)221 27758-238
muellejans@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com