

BGH: Kein Markenschutz für „Black Friday“ im Elektro- und Elektronikhandel

Seit mehreren Jahren verfolgen die Unternehmen des Einzelhandels den Rechtsstreit um die Eintragung der Wortmarke „Black Friday“ beim Deutschen Patent- und Markenamt. Die Worte „Black Friday“ haben nämlich zunehmende Bedeutung im Zusammenhang mit punktuellen Werbeaktionen im Herbst eines jeden Jahres gewonnen, konnten wegen der Eintragung als Wortmarke aber nicht ohne weiteres für Werbezwecke genutzt werden.

Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, hat der Bundesgerichtshof (BGH) gerade die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bestätigt, nach der die Löschung der Wortmarke „Black Friday“ jedenfalls für Handels- und Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Elektro- und Elektronikwaren vom Deutschen Patent- und Markenamt zu Recht angeordnet wurde (BGH, Beschluss vom 27.05.2021, Az. I ZB 21/20, vgl. Anhang). Der BGH folgt mit seiner Entscheidung uneingeschränkt der Argumentation des Bundespatentgerichts (BPatG). Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Der BGH bestätigt, dass ein Freihaltebedürfnis im Hinblick auf Elektro- und Elektronikwaren gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Anmeldezeitpunkt bestanden hat, auch wenn nach Feststellung der Richter zu diesem Zeitpunkt die Worte „Black Friday“ noch nicht beschreibend verwendet worden seien. Es genüge nämlich, dass zu diesem Zeitpunkt vernünftiger Weise zu erwarten gewesen sei, dass diese Worte eine beschreibende Bedeutung erlangen würden. Weil zum Anmeldezeitpunkt bereits erste „Black Friday“-Aktionen durchgeführt und beworben worden seien, lägen für die Prognose des Bundespatentgerichts, dass sich der Begriff „Black-Friday“ zu einem Schlagwort für Rabattaktionen im Zusammenhang mit Elektro- und Elektronikwaren entwickeln werde, hinreichende Anhaltspunkte vor.

Dies bedeutet für die Praxis, dass die Wortmarke „Black Friday“ jedenfalls im Zusammenhang mit Handels- und Werbedienstleistungen im Warenausgang „Elektro- und Elektronik“ keinen markenrechtlichen Schutz mehr genießt. In diesem Bereich können Einzelhandelsunternehmen damit diese Worte für ihre Werbezwecke nutzen, ohne sich Abmahnrisiken auszusetzen.

Mit der aktuellen Entscheidung des BGH ist allerdings noch nicht geklärt, ob auch die Eintragung der Wortmarke „Black Friday“ für Handels- und Werbedienstleistungen in anderen Warenausgängen (z. B. Bekleidung und Schuhe) vom DPMA zu löschen ist. Das Bundespatentgericht hatte entschieden, dass für diese Warengruppen bei der Eintragung der Wortmarke kein zukünftiges Freihaltebedürfnis bestanden habe, weil hier – anders als bei Elektro- und Elektronikwaren – nicht zu erwarten gewesen sei, dass sich die Worte auch für diese Warenausgänge zu einem Schlagwort für Rabattaktionen entwickeln werden (BPatG, Beschluss vom 26.09.2019, Az. 30 W (pat) 26/18). Diese Prognose ergebe sich aus der Tatsache, dass für diese Sektoren keine Versuche belegt werden konnten, vor der Anmeldung der Wortmarke ein entsprechendes Schlagwort für Rabatt- und Werbeaktionen zu etablieren.

Beim Kammergericht Berlin ist nach unserer Information derzeit aber ein Rechtsstreit im Hinblick auf den Markenschutz der Worte „Black Friday“ für die anderen Warengruppen anhängig. Das Landgericht Berlin hatte zuvor die Wortmarke für verfallen erklärt, weil sie nur beschreibende Bedeutung habe und vom Rechteinhaber nicht markenmäßig verwendet worden sei (LG Berlin, Urteil vom 15.04.2021, Az. 52 O 320/19). Da diese Entscheidung aber nicht rechtskräftig ist, empfehlen wir bis auf Weiteres wir für Warengruppen jenseits des Elektro- und Elektronikbereichs auf die Verwendung der diesbezüglich noch eingetragenen Wortmarke „Black Friday“ zu verzichten, um Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Dr. jur. Peter Schröder
Syndikusrechtsanwalt
Bereichsleiter
Recht & Verbraucherpolitik

Handelsverband Deutschland - HDE - e. V.
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin

Telefon: 030 726250-46
Fax: 030 726250-49
Mail: schroeder@hde.de