

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Was darf's denn sein: Wortmarke oder Wort-/Bildmarke?

Wer die Wahl hat, hat die Qual – das gilt auch für Markenmeldungen und für die Wahl des richtigen Markenzeichens. Die Wortmarke besteht aus reinen Buchstaben oder Ziffern ohne grafische Elemente, während die Wort-/Bildmarke eine Kombination aus beidem ist. Letztere bietet zwar vielseitigen Schutz, birgt aber Risiken bezüglich der Schutzzfähigkeit des beinhalteten Wortzeichens und des Markenverlusts bei Nichtbenutzung.....

Markenvielfalt: Auch bei den Formen

Das Gesetz kennt zahlreiche Markenformen:

- **Wortmarke:** Eine Marke, die aus einem Wort oder einer Kombination von Worten ohne grafische Elemente besteht.
- **Bildmarke:** Diese Marke besteht ausschließlich aus grafischen Elementen ohne Wörter oder Zahlen.
- **Wort-/Bildmarke:** Eine Kombination aus Wörtern oder Zahlen und grafischen Elementen.
- **Dreidimensionale Marke:** Eine Marke, die die Form eines Produkts oder seiner Verpackung darstellt.
- **Hörmarke:** Diese Marke besteht aus einem bestimmten Klang oder einer Melodie.
- **Farbmarke:** Eine Marke, die ausschließlich aus einer bestimmten Farbe oder Farbkombination besteht.
- **Positionsmarke:** Eine Marke, die sich auf eine spezifische Position oder Anordnung auf einem Produkt bezieht.
- **Bewegungsmarke:** Diese Marke besteht aus einer animierten Darstellung oder einer Bewegung.

Zwei von den genannten werden von den Anmeldern am häufigsten gewählt: Die reine Wortmarke und die Wort-/Bildmarke.

Die reine Wortmarke besteht wie erwähnt einzig aus Buchstaben oder Ziffern ohne jegliche grafische Ausgestaltung. Auch der verwendete Schriftfont spielt dabei übrigens keine Rolle. Im Gegensatz dazu repräsentiert die reine Bildmarke ausschließlich grafische Gestaltungselemente ohne Buchstaben und Ziffern.

Eine Wort-/Bildmarke vereint sowohl Buchstaben/Ziffern als auch grafische Gestaltungselemente. Umgangssprachlich bezeichnet man sowohl Bildmarken als auch Wort-/Bildmarken oft als Werbegrafik oder Logo. Liegt ein Unternehmenslogo vor, ist es rechtlich gesehen keine Marke, sondern das Erkennungszeichen eines Unternehmens, während eine Marke das Erkennungszeichen eines Produkts ist. Ausnahme: Es kann bei Dienstleistungsmarken auch ein Unternehmenslogo als Marke geschützt sein.

Vorteile – Nachteile: Beides

Bezüglich der Vor- und Nachteile von einer reinen Wortmarke im Vergleich zur Wort-/Bildmarke kann man sich nur schwer festlegen. Am wichtigsten sollte für den Markenanmelder immer sein, dass er die Marke wählt, die er später auch im Verkehr nutzen will. Ohne sich dabei allzu strategische Gedanken zu machen. Und doch ist das natürlich immer ein Thema: Sollte die reine Wortmarke angemeldet werden oder eine Kombination aus Wort und Bild? Was hat den weiteren Schutzbereich? Und was macht weniger Probleme bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit durch das Amt? Um diese Fragen zu beantworten kommt es wie immer im rechtlichen Kontext drauf an....

Wortbestandteil in Kombimarke schutzfähig?

Es gilt bei kombinierten Wort-/Bildmarke, dass alle prägenden Elemente einzeln Schutz beanspruchen können. Das gilt grds. auch für den Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke – sofern der alleinstehende Wortlaut prägend und schutzfähig ist. Das bedeutet, dass der Inhaber einer solchen Marke auch gegen die unerlaubte Nutzung des reinen Wortlautes ohne Verwendung der Grafik vorgehen könnte - im Rahmen des Verwechslungsschutzes der Marke.

Was sich viele Anmelder eines schwächelnden Wortbestandteils oft erhoffen: Eine schwache, nicht eintragungsfähige Wortmarke kann im Rahmen einer Kombinationsmarke zur Eintragung gelangen. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gilt dann als überwunden. Nicht schutzfähige Wortzeichen werden daher häufig als Wort-/Bildmarken angemeldet.

Aber: Viele Markenanmelder nehmen dann an, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke ausreichenden Schutz auch für den Wortlaut allein bietet. Aber für den reinen Wortlaut einer kombinierten Wort-/Bildmarke kann eben gerade kein Schutz beansprucht werden, wenn dieser allein als reine Wortmarke nicht schutzfähig wäre. Es funktioniert also nicht über diesen Taschenspielertrick ein nicht eintragungsfähiges Wortzeichen über eine Kombinationsmarke doch noch irgendwie schutzfähig zu machen und letztlich dann regelwidrig zu monopolisieren..

Ein Inhaber einer kombinierten Wort-/Bildmarke kann auch nie sicher sein, ob im Falle einer Markenverletzung auch der Wortlaut allein für schutzfähig erachtet wird. Im Gegensatz dazu ist im Fall einer eingetragenen reinen Wortmarke amtlicherseits erstmal anzunehmen, dass das Wort alleine schutzfähig ist.

Man kann also sagen, dass im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit die Verwendung oder der Zusatz eines Bildbestandteils in der Regel der sicherere Weg ist - zumindest sofern es sich bei dem Wortbestandteil nicht um ein Phantasiewort handelt. Hinsichtlich des Schutzzumfangs kann die Wort-Bild-Kombination jedoch leicht im Vorteil sein, da hier grds. beide Bestandteile geschützt sein können - natürlich vorbehaltlich der Schutzfähigkeit des reinen Wortbestandteils.

Achtung: Nichtbenutzung stellt Lösungsrisiko dar

Wie bereits erwähnt, kann es ein Kunstgriff sein, ein nicht eintragungsfähiges Wort durch Kombination mit einem Bildbestandteil doch noch eintragungsfähig zu machen. Ein Nachteil einer kombinierten Wort-/Bildmarke ist aber die Gefahr des Verfalls der Marke durch Nichtbenutzung. Eine Marke muss in der eingetragenen Form benutzt werden und nach Ablauf von 5 Jahren ab Eintragung gibt es keine Benutzungsschonfrist mehr. Insbesondere bei grafisch gestalteten Marken ist die Wahrscheinlichkeit eines Redesigns des Logos nach einigen Jahren hoch. Wird die Marke dann nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, kann jedermann im öffentlichen Interesse nach Ablauf von 5 Jahren die Löschung der Marke beantragen.

Daher muss die Marke bei jedem Redesign neu angemeldet werden. Dabei besteht die Gefahr, dass Dritte in der Zwischenzeit ähnliche Marken angemeldet haben und gegen die Neuanmeldung Widerspruch einlegen oder die Benutzung abmahnen. Der Pflegeaufwand für solche Marken ist also ggf. höher.

Doppelt hält besser

Eine Lösung für den zuvor dargestellten Nachteil der kombinierten Wort-/Bildmarke besteht darin, den Schriftzug und die Grafik als eigenständige Marken anzumelden, wenn sie nicht untrennbar miteinander verbunden sind. Auf diese Weise können beide Elemente langfristig unabhängig voneinander bestehen, selbst wenn eines von ihnen wegen Nichtbenutzung verfällt. Es kann auch in Betracht gezogen werden, zunächst nur das wichtigere Element als Marke anzumelden, je nachdem, ob der Text oder die Grafik für das Unternehmen oder das Produkt prägender ist. Das andere Element kann dann später. Letztlich ist das eine Kostenfrage. Tipp: Grafiken oder Logos können auch als (nicht) eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt sein.

Fazit: Drum prüfe....

Die Wahl zwischen einer reinen Wortmarke und einer kombinierten Wort-/Bildmarke ist komplex: Letztere bietet zwar vielseitigen Schutz, birgt aber Risiken hinsichtlich der Schutzfähigkeit des reinen Wortes und des Verfalls der Marke bei Nichtbenutzung. Die strategische Anmeldung einzelner Elemente als eigenständige Marken kann eine Lösung sein, um potenzielle Risiken zu minimieren und die langfristige Unabhängigkeit der Marken zu gewährleisten. Letztlich ist dies natürlich auch eine Kostenfrage.

Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Egal welches Zeichen Sie wählen - für Markenmeldungen ganz allgemein ist derzeit der richtige Zeitpunkt: Durch die [EU-Förderung von Markenmeldungen](#) ist gerade in der Tat ein guter Zeitpunkt eine Marke fast kostenfrei anzumelden. Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar**:

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement