

# / Recht und Praxis: Alexander Wang gewinnt Streit um seinen Namen

30.09.2016

Gewerblicher Rechtsschutz

Personen- und Familiennamen werden besonders in der Modebranche gerne für die Bezeichnung von Unternehmen benutzt. So ist es auch bei dem gleichnamigen Label von Alexander Wang, der kürzlich den Kampf um seinen Namen vor dem europäischen Markenamt (EUIPO) gewonnen hat.

## Der Hintergrund

Der bekannte Designer ließ seinen eigenen Namen bereits im Jahr 2007 als EU-Marke für Handtaschen und Bekleidung eintragen. Einige Jahre später wollte er seinen Namen europaweit für weitere Produkte wie Schmuck, Werbung und Parfümeriewaren anmelden. Dabei erfuhr er, dass ihm ein anderes Unternehmen zuvorgekommen war und den Namen „Alexander Wang“ bereits für Waren der Klasse 3 (u.a. Parfümeriewaren und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege) hatte eintragen lassen. Wang beantragte die Löschung der im Dezember 2011 angemeldeten und im Mai 2012 eingetragenen Marke der Etincelle Paris International Group und stützte sich mit seinem Löschantrag u.a. auf eine bösgläubige Markenmeldung. Sowohl die in erster Instanz mit der Sache befasste Nichtigkeitsabteilung als auch die zweitinstanzlich entscheidende Beschwerdekammer des EUIPO gaben Wangs Antrag auf Löschung der Marke von Etincelle Paris statt.

## Die Entscheidung

Die Beschwerdekammer des EUIPO leitete die Bösgläubigkeit der Markenmeldung im Wesentlichen aus drei Gründe ab. Zunächst kam das Amt zu dem Schluss, dass der Name „Alexander Wang“ zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenmeldung von Etincelle Paris (d.h. im Dezember 2011) auch in der EU bereits bekannt war und dass daher davon ausgegangen werden müsse, dass Etincelle Paris den Namen kannte. Zum Beleg seiner Bekanntheit in der EU hatte Wang eine Fülle von Beweisen vorgelegt, einschließlich zahlreicher Presseartikel von wichtigen Modezeitschriften, in welchen er als „Mode-Wunderkind“, „Mann der Stunde“ und „Rising Star“ bezeichnet worden war. Die Beschwerdekammer stellte auch fest, dass Wangs Ernennung als Creative Director bei Balenciaga in Paris im Jahr 2012 ein klares Zeichen seines erheblichen Einflusses auf die Mode in der EU sei. Dass Wang Ende 2011 in Europa „nur“ für Mode bekannt war, Etincelle Paris die Marke aber für Kosmetika angemeldet hatte, sah das Amt nicht als Hindernis an. Kosmetika seien ein benachbartes Marktsegment der Modebranche und es sei üblich und erwartbar, dass Designer ihre Linien auf Kosmetikprodukte erweitern. Die Beschwerdekammer führte weiter aus, dass der Name „Alexander Wang“ aufgrund seiner multikulturellen Kombination einzigartig sei, weil beide Namensbestandteile ganz unterschiedliche geographische und kulturelle Herkunft hätten. Etincelle Paris konnte sich daher nicht auf einen Zufall berufen. Schließlich bezog die Beschwerdekammer die Tatsache mit ein, dass Etincelle Paris auch weitere Markenmeldungen für Namen bekannter Modedesigner wie Philipp Plein, Isabel Marant, Giuseppe Zanotti, Giambattista Valli und Christopher Kane (teils in leicht abgewandelter Form) sowohl in der EU als auch in China eingereicht hatte. Das Amt schloss hierdurch auf unlautere Absichten von Etincelle Paris und erklärte die Marke für nichtig.

## Die Lehren aus der Entscheidung

Angriffe auf Markenmeldungen wegen Bösgläubigkeit sind oft nicht von Erfolg gekrönt, sondern schwierig durchzusetzen. Wer Erfolg haben möchte, muss nicht nur belastbare Belege dafür haben, dass der Markenmelder die Marke schon vorher kannte, sondern er muss auch beweisen können, dass der Markenmelder unlautere Absichten hatte. Beides ist Alexander Wang gelungen. Bedenkt man, dass die Namen einzelner Designer in der Mode immer wichtiger, bekannter und häufig auch selbst zum Namen des Labels werden, ist die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO sehr zu begrüßen. Erfreulich ist zudem, dass sich das europäische Markenamt intensiv mit den Gegebenheiten der Modebranche befasst und diese gewürdigt hat. Der Fall zeigt aber auch, dass es Sinn machen kann, Marken frühzeitig auch für Waren anzumelden, in die sich das eigene Business noch entwickeln könnte. Nur so lässt sich „Marken-Squatting“ von vornherein verhindern.

Dieser Beitrag ist auch auf [www.fashionunited.de](http://www.fashionunited.de) erschienen ( [Link zum Artikel](#) ).

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: [Janina Voogd](#)

Practice Group: [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#)

## Contact Person



**Janina Wortmann, LL.M. (Cape Town)**

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz  
Rechtsanwältin

T +49 89 28628272

[www.noerr.com](http://www.noerr.com)   [twitter.com/NoerrLLP](https://twitter.com/NoerrLLP)   [xing.com/companies/NoerrLLP](https://xing.com/companies/NoerrLLP)