

## **RESUMÉ:**

### **AN 2015 00031 – VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse – Forveksling**

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke CTMR 1008960 TISSOT COUTURIER <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

## **KENDELSE:**

År 2016, den 17. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen **AN 2015 00031**

### **Klage fra**

Tissot SA  
v/Budde Schou A/S

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. juli 2015 vedr.  
VR 2014 02755 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w>.  
Indehavet af:  
KRANZ & ZIEGLER A/S  
v/Otello Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## **Ankenævnet udtaler:**

Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og begrundelsen herfor. Klagers fremførte anbringender giver ikke anledning til at ændre denne vurdering. Ankenævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at de særprægede elementer i begge mærker er meget forskellige personnavne, og at det er disse elementer, forbrugeren vil opfatte som

producenternes kendetegn i de respektive varemærker, hvorimod ordene COUTURE og COUTURIER alene vil opfattes som en henvisning til produkter i modebranchen.

**Herefter bestemmes:**

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

**Sagens baggrund:**

Den 22. oktober 2014 indleverede Otello Advokatfirma på vegne KRANZ & ZIEGLER A/S en ansøgning om registrering af varemærket COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w>

For:

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf; kunstgenstande af ædle metaller; juvelerarbejder; smykker, smykkevarer, nemlig armbånd, armlænker, smykkevedhæng, smykkelåse, halssmykker, halskæder, amuletter, ringe (smykker), øreringe, brocher (guldsmedevarer), smykkenåle, slipseklemmer, manchetknapper, nøgleringe af ædelmetaller, perler, ædelstene, simili (bijouterivarer); ure og kronometriske instrumenter.

Varemærket blev registreret den 16. december 2014 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 7. januar 2015.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”... Den 9. marts 2015 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af Tissot SA mod gyldigheden af det registrerede mærke Couture by Kranz & Ziegler <w>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsiger gjorde gældende, at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2014 02756 Couture by Kranz & Ziegler <w> er forveksleligt med indsigers ældre EU varemærke CTMR 1008960 TISSOT COUTURIER <w>. Det blev endvidere gjort gældende, at der fuld verekollision samt at det indledende og mest karakteristiske element i det foreløbigt registrerede mærke er COUTURE, hvilket er næsten identisk med elementet i COUTURIER i indsigers velbeskyttede mærke. Der er således en overhængende fare for forveksling særligt henset til, at ordene betyder henholdsvis skræddersyning og dameskrædder.

Otello Advokatanpartsselskab imødegik på vegne af indehaver Aagaard/Kranz & Ziegler A/S ved brev af 12. maj 2015 indsigelsen og anmodede om, at indsigelsen blev afvist i sin helhed, idet der ikke foreligger risiko for forveksling. I den forbindelse blev der dels gjort opmærksom på, at COUTURE og COUTURIER ikke kan anses for at være de mest karakteristiske elementer i mærkerne, dels at

ordet COUTURE og dets afarter, herunder COUTURIER, stammer fra det franske udtryk "haute couture", der betyder finere syning. Dette dækker over et begreb for at producere specialdesignede beklædningsgenstande, som er af højere standard end normalt. Udtrykket COUTURE er et alment anvendt ord i modebranchen og bruges for både sko, tasker, smykker og beklædningsgenstande, bl.a. laver DIOR smykker, som betegnes COUTURE, selvom det ikke har noget med beklædning at gøre. Udtrykket anvendes blot til at signalere, at der er tale om et produkt med et ikke-almindeligt design, hvis kvalitet er højere end normalt. Dermed kan COUTURE og COUTURIER ikke anses for at være særprægede for ure og smykker, hvorfor indsiger ikke kan opnå en eneret til dette element.

Den 3. juli 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Styrelsen udtalte følgende:

**"... 2. Lovgrundlaget**

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

*"der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."*

**3. Vurdering og konklusion**

Indehavers varemærke:	Indsigers varemærke:
Couture by Kranz & Ziegler <w> VR 2014 02756	TISSOT COUTURIER <w> CTMR 1008960
Klasse 14	Klasse 14
Ædle metaller og legeringer heraf;  kunstgenstande af ædle metaller; juvelerarbejder; smykker, smykkevarer, nemlig armbånd, armlænker, smykkevedhæng, smykkelåse, halssmykker, halskæder, amuletter, ringe (smykker), øreringe, brocher (guldsmedevarer), smykkenåle, slipseklemmer, manchetknapper, nøgleringe af ædelmetaller, perler, ædelstene, simili (bijouterivarer); ure og kronometriske instrumenter.	Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class;  jewellery, precious stones;  horological and chronometric instruments.

*Sammenligning af varer*

Styrelsen kan konstatere, at der er fuldstændig sammenfald af varer. Der i den forbindelse lagt vægt på, at indsigers registrering omfatter "goods in precious metals or coated therewith included in this class", som bl.a. omfatter "kunstgenstande af ædle metaller".

*Sammenligning af mærkerne*

Indsigers mærke er et ordmærke bestående af ordene TISSOT COUTURIER. TISSOT er et efternavn, som i Danmark anses for at være sjældent, da det alene har 9 bærer, jf. Danmarks Statistik.

COUTURIER stammer fra fransk og betyder dameskrædder jf. denstoredanske.dk eller modeskaber jf. Gyldendals røde ordbog fransk-dansk.

Indehavers mærke er et ordmærke bestående af ordene Couture by Kranz & Ziegler. Couture stammer fra fransk og betyder syning jf. denstoredanske.dk eller modeskaber jf. Gyldendals røde ordbog fransk-dansk. Endvidere henvises der til haute couture, når der søges på sproget.dk. Kranz & Ziegler er efternavne, hvor Kranz anses for at være et sjældent efternavn, idet der alene er 25 bærer af navnet i Danmark.

Mærkerne indeholder mærkeelementet COUTURIER/COUTURE, som må anses for at være det element i mærkerne, der har et vist fælles træk. Der er en vis begrebsmæssig, lydlig og visuel lighed mellem disse elementer. Mærkeelementerne er dog placeret forskelligt i mærkerne, nemlig som henholdsvis det indledende element i indehavers mærke og som det afsluttende element i indsigers mærke.

Det er styrelsens vurdering, at mærkeelementet COUTURIER/COUTURE mangler særpræg for de ansøgte varer i klasse 14, i det dette mærkeelement er egnet til at angive en beskaffenhed ved de varer, som mærket er søgt registreret for, hvorfor ingen erhvervsdrivende som udgangspunkt kan erhverve enerette til at anvende dette element. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at couture ses anvendt som begreb inden for både juveler og urmagerbranchen for at angive, at der er tale om særligt designede varer. I modsætning hertil anvendes bl.a. street ware. Couturier ses ligeledes anvendt om end det er i et mere beskedent omfang.

Endvidere ses både "couture" og "couturier" almindeligt anvendt sat sammen med et fornavn eller et efternavn eller begge dele, for virksomheder inden for den brede modebranche, som ud over tøj også omfatter tilbehør i form af smykker, ure, tasker og tørklæder.

Endelig finder styrelsen, at det særprægede og dominerende mærkeelement i begge mærker, er navnene. Disse har ingen fælles elementer. Ud fra en helhedsbedømmelse af mærkerne herunder under hensyntagen til mærkernes opbygning og de særprægede og usærprægede mærkeelementer, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden.

#### *Vurdering af risiko for forveksling*

Ud fra en samlet bedømmelse af mærkerne og varerne er det styrelsens vurdering, at selv om der er sammenfald af varer omfattet af indsigers og indehavers registrering, er der ikke en sådan synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, at der er en risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 3. september 2015 fra Budde Schou A/S på vegne klager, Tissot SA, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... På vegne vor klient, Tissot SA, påklager vi herved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. juli 2015 vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER (ordmærke), idet vi nedlægger følgende

#### **Påstand:**

Styrelsens afgørelse af 3. juli 2015 omgøres, således at den nedlagte indsigelse tages til følge, og det

bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering for samtlige de af den oprindelige ansøgning dækkede varer...”

Med brev af 5. oktober 2015 fremsendte Budde Schou A/S på vegne klager, Tissot SA, uddybet klage som følger:

”... I fortsættelse af tidligere korrespondance i den foreliggende sag skal vi herved fremkomme med vor uddybende begrundelse for den indgivne anke.

#### **PÅSTAND:**

Det ansøgte mærke COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER bør anses for forveksleligt med vor klients bestående rettigheder til betegnelsen TISSOT COUTURIER, og på denne baggrund henstilles det, at Styrelsens afgørelse af 3. juli 2015 omgøres, således at det bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering for samtlige de af den oprindelige ansøgning dækkede varer.

#### **VAREKOLLISION:**

Vor klients internationale varemærkeregistrering nr. 1008960 TISSOT COUTURIER omfatter

**Klasse 14:** *Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.*

Fuld varekollision er således til stede i forhold til det bekendtgjorte mærke, der dækker

**Klasse 14:** *Ædle metaller og legeringer heraf; kunstgenstande af ædle metaller; juvelerarbejder; smykker, smykkevarer, nemlig armbånd, armlænker, smykkevedhæng, smykkelåse, halssmykker, halskæder, amuletter, ringe (smykker), øreringe, brocher (guldsmedevarer), smykkenåle, slipseklemmer, manchetknapper, nøgleringe af ædelmetaller, perler, ædelstene, simili (bijouterivarer); ure og kronometriske instrumenter.*

Med vor indsigelse af 9. marts 2015 fremsendte vi fyldig dokumentation for den faktiske brug af vor klients varemærke, bl.a.

1. henvisning til hjemmesiden watchia.com,
2. kopier fra henholdsvis google og anytimewatches,
3. kopier af annoncer og reklamer anvendt inden for EU inden for de seneste 5 år.

Både formel og faktisk varekollision er således til stede mellem de respektive mærker, hvilket også fastslås i afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret den 3. juli 2015.

#### **MÆRKE-LIGHED**

Det bekendtgjorte mærke består af ordene COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER, medens indsigermærket består af elementerne TISSOT COUTURIER.

Der kan ikke herske tvivl om, at elementerne BY KRANZ & ZIEGLER samt TISSOT hver for sig giver associationer i relation til produktionsfirmaet.

Dette forrykker imidlertid ikke den kendsgerning, at elementet COUTURE i det bekendtgjorte mærke ikke blot er det indledende element, men også det mest karakteristiske element i forhold til de dækkede varer. I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. juli 2015 anføres det på side 4, 3. afsnit, at mærkeelementerne COUTURIER/COUTURE mangler særpræg for de ansøgte varer i klasse 14, idet dette mærkeelement er egnet til at angive en beskaffenhed ved de varer, som mærket er søgt registreret for, hvorfor ingen erhvervsdrivende som udgangspunkt kan kræve eneret til at anvende dette element.

Ifølge Wikipedia er udtrykket COUTURE mest kendt i kombinationen HAUTE COUTURE samt som element i geografiske placeringer, først og fremmest i Frankrig, men også i Canada.

Umiddelbart vil de fleste danske forbrugere formentlig opfatte ordet COUTURE som henvisende til modeområdet.

Heroverfor står elementet COUTURIER i indsigermærket TISSOT COUTURIER. En franskkyndig forbruger vil formentlig umiddelbart opfatte udtrykket COUTURIER som en designer, først og fremmest af beklædningsgenstande.

For den danske gennemsnitsforbruger vil det imidlertid være væsentligt, at begge elementer COUTURE og COUTURIER indledes med helt identiske bogstaver og således kun afviger ved de sidste tre bogstaver/et bogstav, IER/E.

Brugen af COUTURE/COUTURIER i relation til smykker må siges at være tilstrækkeligt særpræget til at kunne give selvstændig beskyttelse for dette element.

Jeg henviser i denne forbindelse til indsigelsesafgørelse nr. B 1 932 915 vedrørende mærkerne COLOUR COUTURE og COUTURE COLOUR. I denne afgørelse anføres det på side 6, 5. afsnit:

*"In the present case, the earlier trade mark as a whole has no meaning in relation to any of the goods at hand from the perspective of the public in the relevant territory. Therefore, the distinctiveness of the earlier mark must be seen as normal."*

På side 7, sidste afsnit, anføres det:

*"Since the opposition is partially successful on the basis of the inherent distinctiveness of the earlier mark, there is no need to assess the enhanced degree of distinctiveness of the opposing mark due to its extensive use/reputation as claimed by the opponent and in relation to identical and similar goods. The result would be the same even if the earlier mark enjoyed an enhanced degree of distinctiveness."*

I denne forbindelse er også afgørelsen af 24. oktober 2005 i indsigelsessag nr. B 676 413 relevant, hvor det på side 4 anføres:

*"Even if the CTM application contains the additional syllable "CINQ" placed at the beginning of the mark, given the identity of the element "HAUTE COUTURE", it is concluded that the marks are phonetically similar to a high degree"*

*".....they will not establish any specific association between the nature and characteristics of the goods concerned, i.e. cosmetics and the above meaning of the expression."*

### **FORVEKSLELIGHED**

På baggrund af den klare varekollision og den lige så klare risiko for faktisk forveksling mellem de respektive mærker henstilles det, at den trufne afgørelse af 3. juli 2015 omgøres, og det bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering i Danmark..."

Med brev af 3. december 2015 fremsendte Otello Advokatfirma på vegne indklagede, BY KRANZ & ZIEGLER A/S, følgende kommentarer til klagen:

”... I forlængelse af den af Tissot SA (*i det følgende benævnt ”Klager”*) indgivne anke, skal jeg hermed, på vegne af Kranz & Ziegler A/S (*i det følgende benævnt ”Indklagede”*), komme med følgende bemærkninger:

### **Påstand**

Styrelsens afgørelse af 3. juli 2015 opretholdes, således at det bekendtgjorte mærke COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER (w) registreres for samtlige af de ansøgte varer.

### **Sammenligning af mærker**

Som tidligere anført, og som fastslået af Styrelsen i dennes oprindelige afgørelse, viser en sammenligning af mærkerne, at der ikke er den fornødne lighed:

<b>Klagers mærke</b>	<b>Indklagedes mærke</b>
TISSOT COUTURIER	COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Klagers mærke består af ordene TISSOT og COUTURIER. TISSOT er, som anført af Styrelsen, et sjældent efternavn i Danmark, mens COUTURIER er fransk og betyder dameskrædder.

Indklagedes mærke består af ordelementerne COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER. COUTURE henviser til det franske udtryk Haute Couture, som indikerer et design af højere standard, mens KRANZ & ZIEGLER henviser til to efternavne.

Som tidligere anført er både COUTURE og COUTURIER beskrivende for de af Klager og Indklagede udbudte ydelser, idet begreberne alene indikerer, at der er tale om produkter af en særlig standard. Forbrugerne kender utvivlsomt begrebet Haute Couture, og idet COUTURIER ikke afviger markant herfra, vil forbrugerne opfatte Klagers mærke som relateret til Haute Couture og modebranchen.

I forbrugernes øjne vil både COUTURE og COUTURIER således fremstå deskriptivt for de pågældende varer og dermed ikke nyde selvstændig beskyttelse. Som anført i Styrelsens afgørelse er mærkeelementerne egnet til at angive en beskaffenhed ved de varer, mærkerne er søgt registreret for, hvorfor ingen erhvervsdrivende kan erhverve eneret hertil. Styrelsen anfører ligeledes, at både COUTURE og COUTURIER ses almindeligt anvendt sammen med et fornavn eller efternavn inden for modebranchen, hvilket understreger, at COUTURE og COUTURIER fremstår uden særpræg for de to mærker.

De særprægede elementer i mærkerne er derimod TISSOT og BY KRANZ & ZIEGLER, hvorfor vurderingen af mærkernes lighed må tage udgangspunkt i en sammenligning heraf. Som det fremgår er der ingen visuel, lydlig eller konceptuel lighed mellem de to ordelementer, og derfor er der ingen lighed mellem mærkerne.

I sin anke undlader Klager helt at inddrage sit eget ordelement TISSOT i sammenligningen af mærkerne, og således når Klager frem til et fejlagtigt resultat. Idet TISSOT og BY KRANZ & ZIEGLER er de særprægede elementer i henholdsvis Klager og Indklagedes varemærke, må en sammenligning af mærkerne nødvendigvis inddrage disse.

Klager henviser i sin argumentation til en afgørelse vedrørende mærkerne COLOUR COUTURE og COUTURE COLOUR, hvor ordet COUTURE blev anset som særpræget, idet ordet ikke havde nogen relation til de ansøgte varer. Dette blev imidlertid alene resultatet, idet varemærket var registreret for ”*Bleaching preparations and other substances for laundry use*”, hvortil COUTURE selvsagt ikke har nogen naturlig relation. Haute Couture har ingen sammenhæng med vaskemiddelspræparater, og derfor fremstod COUTURE i dette tilfælde særpræget for det pågældende varemærke. Dette er dog

ikke tilfældet i nærværende sag, hvor COUTURE netop har en naturlig sammenhæng med de ansøgte varer, og derfor ikke fremstår særpræget for mærkerne.

Endvidere henviser Klager til en anden afgørelse om et varemærke indeholdende ordet COUTURE, hvor det blev fastslået, at en tilføjelse af ordelementet CINQ ikke gjorde nogen forskel for mærkernes lighed, idet de begge indeholdt ordene HAUTE COUTURE. Klager undlader imidlertid at nævne, at det fremdragne tekststykke alene omhandler den fonetiske lighed – ikke den overordnede lighed mellem mærkerne. Således fremgår det videre af afgørelsen:

*”Conceptually the signs have in common the French expression ”Haute Couture”, which meaning will probably be perceived by the majority of the German consumers since this expression is used in relation to clothing and fashion articles.”*

Afgørelsen understreger således netop, at COUTURE og HAUTE COUTURE ikke er særprægede for produkter i modebranchen, idet forbrugerne vil have en naturlig forståelse for sammenhængen mellem navnet og varerne. Afgørelsen taler således ikke til Klagers fordel.

På trods af Klagers argumenter må det således fastslås, at der ikke er lighed mellem mærkerne, idet sammenligningen må tage udgangspunkt i ordelementerne TISSOT over for BY KRANZ & ZIEGLER, idet COUTURE og COUTURIER fremstår deskriptivt for Klager og Indklagedes varer.

### **Risiko for forveksling**

Idet der ikke er den fornødne lighed mellem mærkerne, vil der – på trods af varelighed – ikke opstå risiko for forveksling mellem mærkerne.

For forbrugerne vil det således fremstå klart, at der er tale om produkter fra henholdsvis Klager og Indklagede, og der er ingen anledning til at forbrugerne skulle tro, at de to mærker har noget med hinanden at gøre eller stammer fra samme eller koncernforbundne selskaber.

### **Afsluttende bemærkninger**

På baggrund af ovenstående skal jeg således anmode om, at Styrelsen oprindelige afgørelse om afvisning af Klagers indsigelse opretholdes, og at Indklagedes varemærke godkendes til registrering...”

I mail af 17. december 2015 oplyste Otello Advokatfirma på vegne indklagede, KRANZ & ZIEGLER A/S, at man ikke havde yderligere kommentarer i sagen.

Med brev af 13. januar 2016 kommenterede Budde Schou A/S på vegne klager, Tissot SA, styrelsens udtalelse således:

”... Vi kommer herved tilbage til tidligere korrespondance i de foreliggende sager og skal herved anmode om, at sagerne må blive ført videre til beslutning, idet vi henstiller, at der ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet lægges vægt på den i vore indsigelsesskrivelser fremlagte dokumentation for beskyttelsesgraden af ordet COUTURE/COUTURIER.

Vi kan oplyse, at der ikke ønskes mundtlig forhandling i sagerne...”

*Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.*

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 17. marts 2016.*